

Evaluación y propuesta del marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos en Perú.

• serie
Informe
N°6

Informe Final

Evaluación y propuesta del marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos en Perú

Dra. Valentina Delich
4 de febrero de 2015

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo general de esta consultoría es elaborar un informe que presente y evalúe el plexo normativo y operativo que regula los derechos de propiedad intelectual resultantes o eventuales de las investigaciones financiadas con fondos públicos y cofinanciadas con el sector privado u organismos sin fines de lucro; que caracterice los contratos que han firmado hasta la fecha diferentes universidades y centros de investigación en el Perú; c) que identifique las trabas legales, administrativas y contractuales y, finalmente, d) que formule recomendaciones que contribuyan a proveer patrones o líneas comunes de acción en el área de propiedad intelectual y conocimiento generado total o parcialmente con fondos públicos.

Para desarrollar estas cuestiones se elaboró un Plan de Trabajo, que se presentó el 14 de setiembre de 2014, en el cual se estableció que el Informe Final estaría organizado en capítulos que, preliminarmente, serían los siguientes: Resumen ejecutivo / Introducción y presentación / Propiedad Intelectual, Universidades y Centros de Investigación. Marco conceptual. El rol de las universidades y centros de investigación frente a la generación de conocimientos. Experiencias comparadas. Cuadro comparativo de experiencias y buenas prácticas / El plexo normativo en la República del Perú (internacional y nacional relevante) / Análisis de las fortalezas, restricciones y debilidades de la normativa peruana sobre propiedad intelectual para fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i / La dinámica de funcionamiento en el Perú. Procedimientos, casos y contratos. Identificación de fortalezas, restricciones y debilidades de los procedimientos y contratos sobre propiedad intelectual analizados para fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i / Sugerencias y recomendaciones de tipo general, normativas y operativas. Además, el Informe Final contaría con Anexos que, en particular, incluirían la lista de Universidades relevadas, el cuestionario con el cual se realizaron las entrevistas y una Guía Práctica.

Para desarrollar estas cuestiones se procedió a:

- 1) Realizar una exhaustiva revisión bibliográfica y documental para elaborar el primer capítulo, a saber: Se relevaron los principales cambios del marco legal internacional; se abordó la negociación y firma del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) y la aprobación de la Bayh Dole Act en los Estados Unidos, pionera e inspiradora de cambios normativos en Europa y Latinoamérica; se examinó su impacto nacional e internacional: se describieron los cambios de prácticas en relación a la gestión de propiedad intelectual en el mercado a modo de complementar lo que ocurre en el plano normativo; finalmente, se abordó la situación en materia de propiedad intelectual en universidades latinoamericanas.
- 2) Recopilar las normas peruanas relacionadas directamente con la propiedad intelectual en las universidades para elaborar el capítulo II sobre el Plexo Normativo. En tal sentido, se extrajo solamente lo directamente aplicable y se lo presentó de manera resumida y directa.
- 3) Solicitar entrevistas con las oficinas de investigación, propiedad intelectual, transferencia de tecnología o similar de las Universidades o Centros de Investigación. En total, se realizaron 14 entrevistas (en las que participó también un oficial de CONCYTEC) para cuya realización se procedió a elaborar un cuestionario *ad hoc* -instrumento que fue afinado y validado en una reunión vía Skype con el equipo de CONCYTEC-.

- 4) Construir en base a las entrevistas el capítulo III sobre el funcionamiento de las normas de acuerdo a la experiencia de los responsables de las oficinas que las utilizan. En este capítulo se presentaron los principales hallazgos en relación a los reglamentos, los procedimientos y las oficinas; también se incluyó un listado de fortalezas y debilidades que los actores explicitaron en las entrevistas.
- 5) Revisar la trama contractual que enmarca la problemática materia de este Informe en base a los convenios y contratos que se pudieron examinar. No se pudo contar, lamentablemente, con el número de convenios y contratos que hubiera sido deseable ya que en algunos casos, los pasos burocráticos para su obtención excedían el tiempo de la consultoría mientras que, en otros casos, los contratos están bajo confidencialidad. Así pues, se trabajó con convenios y contratos facilitados por algunas instituciones que o bien los tienen ya en la web de acceso público o bien no tenían confidencialidad o no involucraban a terceros.
- 6) Formular una serie de recomendaciones o líneas de acción para abordar los problemas detectados en este trabajo.

Este Informe tuvo una versión de avance (identificada en esta consultoría como Segundo Informe) que fue rica y detalladamente comentada por el equipo de CONCYTEC. También se realizó una reunión vía Skype antes de empezar a elaborar la Guía Práctica. Finalmente, una versión preliminar de este Informe Final fue discutida en una reunión presencial con la consultora en Lima el 12 de diciembre de 2014.

En términos de contenido, este Informe individualiza dos “períodos” normativos a nivel internacional. Un primer período 1980-2000 durante el cual se reconfiguró el régimen internacional de propiedad intelectual global así como también la relación de la academia con la propiedad intelectual. El régimen legal de propiedad intelectual devino más extenso y profundo (en términos de las creaciones/materias sujetas a sus reglas), más restrictivo (en relación por ejemplo a la existencia o extensión de las excepciones) y más homogéneo (por la negociación y acuerdo sobre estándares mínimos globales). En este período de fortalecimiento de los aspectos más restrictivos de los regímenes de propiedad intelectual aparece en Estados Unidos también la primera regulación que permite a las Universidades ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre creaciones derivadas de investigación financiada con fondos públicos (que hasta ese momento se consideraban de propiedad de la agencia que aportaba los fondos).

Sin embargo, este proceso de extensión, profundización y universalización de los derechos intelectuales, que sin duda se consolidó con la firma del ADPIC, está lejos de ser lineal: actualmente y simultáneamente a su extensión, universalización y mayor *enforcement*, están apareciendo necesidades, actores, ideas y propuestas que ponen en duda la efectividad del sistema de derechos monopólicos como promotor de la innovación en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia.

En vista de la dinámica descrita este Informe enfatiza la flexibilización en el uso de las normas que está ocurriendo en el mercado y en instituciones de investigación para poder dar cuenta de procesos muy heterogéneos de innovación abierta. Esto plantea la necesidad de identificar, dentro del marco del régimen actual de derechos de propiedad intelectual, la estrategia y los instrumentos que mejor sirvan para que el conocimiento sea rápida y efectivamente apropiado y explotado por los actores de modo de redundar en procesos y productos que generen mejoras productivas y sociales en el país.

Para algunos autores la clave reside en que las empresas balanceen el uso de estrategias cerradas o propietarias de propiedad intelectual con las abiertas, dejando atrás la idea de que la propiedad intelectual es un “traje único” para toda ocasión. Más específicamente, de acuerdo al estudio de Alexy et. al, la propiedad intelectual no estimula la innovación cuando se adopta una perspectiva de traje único, cuando las estrategias de propiedad intelectual y de innovación están desconectadas, cuando los abogados bloquean la innovación estableciendo quién, cuándo y cómo, y cuando se adopta una perspectiva de “la patente es todo” y se construyen barreras a través de patentes superpuestas y excesivo secreto. Por el contrario, la propiedad intelectual permite la innovación cuando la gestión de la propiedad intelectual es flexible, cuando las estrategias de propiedad intelectual e innovación abierta están integradas, cuando se hace patentamiento inteligente -lo que significa ocuparse de lo que vale la pena-, cuando la propiedad intelectual es vista como una oportunidad de crear valor y construir ecosistemas, y cuando la propiedad intelectual está disponible para otros a través de la cooperación y el licenciamiento (Alexy et al. 2009).

Aunque el foco de esta consultoría no reside directamente en lo que ocurre en el mercado, este informe coincide con la apreciación de estos autores en términos de flexibilidad de las políticas de propiedad intelectual, ya que el escenario de uso de los instrumentos de propiedad intelectual está cambiando consistentemente con una economía basada en el conocimiento. Así como las compañías necesitan encontrar un balance entre los programas de innovación cerrada y abierta, también debiera lograrse un adecuado balance en el uso de los instrumentos de propiedad intelectual cuando el conocimiento en cuestión ha sido generado con inversión pública. En tal sentido, la principal lección tal vez sea que es importante que el marco normativo contenga opciones para que los actores puedan hacer uso de ellas y que la gestión de la propiedad intelectual deba fortalecerse para hacer un uso efectivo de estas opciones y no caer en la aplicación sistemática de una misma fórmula para casos de naturaleza distinta.

Ahora bien ¿qué ocurre en particular en las Universidades o centros de investigación que son los espacios donde se genera abundante conocimiento financiado por fondos públicos?

La Bayh Dole Act, primera pieza normativa a nivel internacional que estableció una política homogénea de propiedad intelectual para todos los donantes federales en Estados Unidos, permitió que las Universidades patentes (o registren si es el caso) y licencien los resultados obtenidos de investigaciones financiadas con fondos federales. Mediante el Acta, el Estado también retiene derechos de titularidad y explotación en determinadas circunstancias (incluyendo razones de seguridad o interés público o porque el recipiente de los fondos no está en Estados Unidos, entre otros).

La Bayh Dole Act fue muy discutida y controversial: aunque todos estaban de acuerdo en que el gobierno federal estaba siendo ineficaz en la administración de los resultados obtenidos de la investigación que financiaba, no era claro tampoco que la mejor solución fuera que la Universidad obtuviera la titularidad de los derechos. Entre los cuestionamientos más importantes estaban: la falta de conocimientos y recursos de la Universidad para lograr y administrar los derechos de propiedad intelectual, la pérdida de las características esenciales del saber científico (desinteresado, por ejemplo), y el riesgo de que la innovación se terminara reduciendo o desvirtuando por el desvío de la generación del conocimiento hacia lo que es patentable.

El mayor dato empírico que sostuvo el argumento de la transferencia hacia las universidades de la prioridad para solicitar la titularidad de los derechos fue que antes de 1980 sólo el 5% de las patentes que poseía el Estado eran utilizadas por el sector privado (Wendy Schach, 2012). Ahora bien, una vez aprobada el Acta, las solicitudes de patentes y las patentes concedidas florecieron en las universidades norteamericanas. Los números son elocuentes: en 1965, 28 universidades tenían 96 patentes, en 1980 25 universidades tenían 150 patentes, y en 2002 150 universidades tenían 1500 patentes. (Mc Manis y Sucheol Noh, 2011).

Vale aclarar en este punto que la Bayh Dole Act no determina la política de propiedad intelectual de las Universidades: la enmarca. Les da la prioridad de reclamar la titularidad pero cada Universidad define los detalles de su política: si efectivamente hace uso de la prioridad, si lo hace si reconoce beneficios a sus investigadores o docentes, si lo hace de cuánto es el beneficio, etc.

Ahora bien, después de aprobación de la Bayh Dole Act, muchos otros países adoptaron normas similares y las Universidades europeas y latinoamericanas, por ejemplo, empezaron un proceso de reconversión, básicamente incorporando la función de transferencia de tecnología. En el Informe se incluye un cuadro ilustrativo de los países europeos que derogaron o atenuaron el privilegio del profesor, que regía hasta entonces, para darle la titularidad de la creación a las instituciones.

En América Latina, la casi totalidad de las Universidades han adoptado Reglamentos de Propiedad Intelectual o lo están haciendo y también han creado Oficinas de Propiedad Intelectual o Transferencia de Tecnologías (o con otras denominaciones pero similares funciones). También se verifica en América Latina una mayor actividad en materia de propiedad intelectual si se mide, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de patentes. Pero una nota de cautela se impone: los datos de solicitudes de patentamiento como indicadores de mayor tasa de innovación no son directos (no todas las solicitudes son concedidas y no todas las concedidas son explotadas). Por ello se ha sugerido utilizar la solicitud de patentes solamente como un proxy de que las universidades o centros están aplicando políticas de propiedad intelectual más activas y que están haciendo esfuerzos en términos de que el conocimiento generado pueda ser transferido para su efectiva utilización. En esta línea, Giriliches ha sugerido que las solicitudes de patentes deben ser consideradas como indicadores del nivel de “insumos” de que dispone un país para innovar y, así, a mayor cantidad de solicitudes de patentes o patentes concedidas mayor será la cantidad de insumos que ese país tendrá para utilizar e innovar (Giriliches, 1990). Dentro de los casos latinoamericanos se destaca como experiencia exitosa la de Unicamp en Brasil.

Ahora bien, el Capítulo II de este informe examina las normas peruanas sobre Propiedad Intelectual, subrayando que aparecen como compatibles con la normativa internacional en tanto que se cumplen en el país los estándares mínimos del ADPIC (patentamiento de procesos y productos sin discriminación de tecnologías, por 20 años desde su solicitud, etc.). En realidad, en el Perú rige una normativa, derivada a veces de las normas de la Comunidad Andina de Naciones y otras veces de los Tratados de Libre Comercio que, en algunos aspectos, son ADPIC – Plus (por ejemplo, la protección por cinco años de los datos de prueba de acuerdo al Decreto 1072 del 2008). Aún con el telón de fondo de la discusión entre la compatibilidad de las normas peruanas y la

Comunidad Andina, la materia de esta discusión no se relaciona ni directa ni mediatamente con la posibilidad de protección y explotación de los resultados de investigación financiados con fondos públicos. No hay disposiciones, a nivel internacional o comunitario, que impidan la protección o explotación de los resultados obtenidos con fondos públicos. Pero tampoco las hay que específicamente la regulen o promuevan. Esta tal vez sea la ausencia normativa más notoria.

En particular, en el Perú las Universidades pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual generados por sus docentes e investigadores utilizando los arts. 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo 1075; es decir, invenciones realizadas en el marco del desempeño laboral. En los casos en que las Universidades han desarrollado Reglamentos de Propiedad Intelectual, la titularidad de los derechos quedan en cabeza de la Universidad y se reconoce participación en las regalías a los investigadores/docentes involucrados en el invento (regalías que serían la “compensación” que prevé la ley). Es decir, en lo que hace a la protección, las Universidades pueden ser titulares por ser empleadores o en virtud de convenios específicos utilizando el Código Civil y la Ley General de Sociedades y, en lo que hace a la explotación, pueden realizar contratos de cesión o licencia (los más usuales cuando no se explota un derecho de propiedad intelectual por sí mismo) utilizando como marco general la Decisión 486 y el Decreto 1045, así como también pueden realizar contratos de asociación (cuando además de la universidad se involucran otras instituciones o empresas) utilizando la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, la nueva Ley Universitaria, aún reconociendo que la misión de la Universidad sigue siendo la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento científico, provee a través de su capítulo VI un marco legal más específico para las cuestiones que hacen a la generación, apropiación y explotación del conocimiento científico. En las entrevistas que se realizaron en el marco de este informe se valoró la nueva Ley en lo que hace a la carrera de investigador y se remarcó la necesidad de reglamentarla. En esta línea, la creación del Vice Rectorado de Investigación así como su funcionamiento aparecen como primordiales a la hora de que las Universidades fortalezcan sus capacidades de investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad.

En cuanto a los hallazgos resultantes del material recolectado en las entrevistas en universidades y centros, se destaca que:

- La mayoría de las instituciones relevadas tiene o está en proceso de tener un Reglamento de Propiedad Intelectual;
- Los Reglamentos existentes varían en el nivel de detalle con el cual abordan las cuestiones de propiedad intelectual: algunos son extremadamente detallados mientras otros sólo contienen las disposiciones más básicas;
- Todos los Reglamentos prevén la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a favor de la Universidad. La diferencia se encuentra en el nivel y grado de reconocimiento de los participantes a título individual en la distribución de los beneficios o los porcentajes cuando participan empresas;
- La organización de las oficinas que se encargan de las cuestiones de propiedad intelectual tienen diversas trayectorias así como también diferentes dotación de recursos humanos y estrategias de trabajo. Las hay antiguas y las hay novísimas, las hay las que tramitan solicitudes así como también aquellas que tercerizan los servicios legales específicos;

- Los procedimientos de propiedad intelectual suelen incluir un fuerte componente de difusión de qué es la propiedad intelectual y ponen un énfasis considerable en tratar de llegar o detectar aquellos resultados que puedan comercializarse;
- Todas las oficinas describen dos actitudes en los grupos de docentes /investigadores: aquellos que resisten más el cambio y aquellos que se pliegan más rápidamente; sin embargo, los motivos que alegan son disímiles;
- Algunos reglamentos y contratos contienen cláusulas de preferencia o prioridad en el uso para la Universidad como así también de “liberación” de los derechos por no uso;
- La mayoría de las instituciones relevadas tiene un sistema de seguimiento de las investigaciones que se producen en su ámbito, pero no todas lo tienen debidamente sistematizado ni es lo suficientemente transparente y accesible;
- La actividad en propiedad intelectual está creciendo en todas las universidades. Se puede observar en un cuadro que se incluye en el informe que todas las Universidades están embarcadas en el proceso de solicitudes de protección (y no sólo de patentes, sino de certificados de obtentor, marcas, etc.) y que este aumento es un fenómeno bien reciente.

Los entrevistados recalcaron entre las fortalezas de sus respectivas instituciones:

1. Tener un reglamento que ordene y clarifique los temas de propiedad intelectual.
2. La sanción de la Ley universitaria nueva: es muy positivo que haya una línea de carrera para los profesores / investigadores.
3. El apoyo de la propia institución a estos temas.
4. Contar con manuales de procedimientos.
5. Tener oficinas específicas.
6. Las convocatorias del FINCYT / CONCYTEC en tanto catalizadoras de grupos y mecanismos de solución al problema del acceso a los fondos, constituyendo un gran incentivo para articular profesionales de diferentes formaciones.

Los entrevistados recalcaron entre las debilidades de sus respectivas instituciones:

1. El conocimiento aún parcial sobre propiedad intelectual.
2. La falta de una cultura de protección de propiedad intelectual en la comunidad.
3. La alta inversión que hace falta para que el investigador aprenda los nuevos instrumentos de financiamiento y de propiedad intelectual.
4. La existencia de vacíos legales, en particular el caso de los permisos de acceso al material filogenético. Existe una ley al respecto pero no su reglamento, lo que genera demoras en algunos permisos ya que los funcionarios son reticentes a otorgarlos sin una normativa que los avale.
5. La existencia de procedimientos aún no lo suficientemente simples en las instituciones públicas.(por ejemplo, para publicaciones).
6. La necesidad de adecuar los protocolos para sacar dinero de caja chica ya que el presupuesto es predictivo anual pero no establece la operatoria del día a día.
7. La limitación para incorporar más recursos humanos.
8. La falta de operacionalización de la exoneración tributaria, lo que no facilita el trabajo con el sector privado.
7. La carencia de profesionales especializados (por ejemplo, no hay gestores de alta tecnología que es muy distinta a la tecnología industrial convencional).

8. La carencia de expertos en valoración e intangibles (en los bancos no consideran los títulos de propiedad intelectual como activos).

En materia de convenios y contratos, que este Informe incluye para ilustrar el tipo de instrumentos que se están utilizando, se destaca una cláusula de un Convenio de la UNLM referido a un proyecto financiado por el CONCYTEC por la cual se le dejó al investigador principal optar por una publicación científica o por la solicitud de protección pero se agregó que *“EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos los resultados del proyecto subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos años éstos no han sido utilizados ni ha sido objeto de inscripción de ningún derecho de propiedad intelectual”*.

La redacción de esta cláusula tal vez pudiera mejorarse pero el sentido es claro. Ella aborda una de las dos cuestiones más sensibles en relación a la titularidad y explotación de los conocimientos generados con fondos públicos que surgieron con fuerza en las entrevistas realizadas: la relación universidad-empresa y qué ocurre cuando hay fondos públicos de por medio y no existe explotación (que, en este caso en particular, es el CONCYTEC el que se reserva el derecho de utilizar los resultados si no hay explotación).

En relación a la primera cuestión, la relación Universidad-empresa, se ha cuestionado que al utilizar la LGS y no tener normas específicas se coloca a la primera en una relación asimétrica desventajosa frente a la empresa. En efecto, Guevara Paredes (2014) en su detallado estudio de las normas en materia de transferencia de tecnología destaca: **“Como se observa en los artículos 440° y 441° de la LGS, esta legislación no contempla el riesgo propio del desarrollo de la investigación aplicada, que se vincula a una obligación de medios y no de resultados. Sí se regula, en cambio, la investigación aplicada como un “negocio” a cambio de una retribución, lo que debilita la capacidad negociadora de las universidades y centros de investigación al vincular su participación al interior del contrato asociativo con su capacidad para contribuir al mismo con aportes monetarios y no monetarios, sin considerar el valor del *know how* de sus investigadores”**. (Guevara Paredes 2014)

En la experiencia de Guevara Paredes, *“...en negociaciones con empresas en proyectos con fondos del FINCyT éstas exigían: períodos de exclusividad de hasta 20 años, compromisos de confidencialidad extensos, prohibición de presentar solicitudes de patentes o cualquier forma de registro de propiedad intelectual que posibilite el acceso a la información y, adicionalmente, formaba parte de las condiciones de colaboración la prohibición de que el equipo de investigadores pueda ofrecer servicios de asesoría a terceros (incluido tesis) en áreas vinculadas al objeto del proyecto. Estas condiciones debieron ser resueltas, de manera asimétrica, en negociaciones conjuntas ante la ausencia de normas o pautas de negociación del ente cooperante lo cual, finalmente, genera que fondos públicos no sean utilizados para la mejora de un sector, sino para beneficios exclusivos, lo cual no es parte de los objetivos del programa”* (Guevara Paredes, 2014)

Efectivamente, como señala Guevara Paredes, al no haber normativa específica (normas, resoluciones, directrices, lineamientos o similares) que provea a las agencias donantes y a las universidades participantes una guía sobre qué tipo de contrato o cláusulas deben negociar y utilizar para promover más la explotación o al menos la diseminación más

amplia de los resultados si la empresa no quiere explotarlos, es que los convenios y/o contratos no tienen este tipo de cláusulas.

En este sentido, el FINCYT, en las bases de los concursos para solicitar fondos incluye un Anexo que orienta a los solicitantes para el llenado del Convenio (Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto - Orientaciones para el llenado de Convenio) a través de una cláusula que se refiere a qué deben resolver y qué pueden acordar. Pero, por el contrario, no existen cláusulas substantivas (es decir, cuyo contenido imponga una obligación u otorgue un derecho) obligatorias para los solicitantes en relación a la explotación o diseminación de los resultados del proyecto financiado.

Es decir, la orientación que se da al solicitante es meramente enunciativa. Por un lado, es importante que haya flexibilidad para que las partes puedan acordar el contenido del convenio porque no todas las asociaciones implican el mismo grado o nivel de aportes de las partes. En un extremo la Universidad puede tener gran parte del conocimiento y la empresa en realidad ser más un usuario y en el otro extremo la empresa puede tener el *know how* y el aporte universitario ser al margen. En el medio, puede haber muchas opciones para una participación más pareja en términos de aportes creativos de las empresas y la universidad. Los esquemas de asociación entonces necesitan ser flexibles en términos de propiedad intelectual. Es necesario recalcar en este sentido que lo que si debiera tratar de asegurarse es que, mas allá del esquema de titularidades y las prioridades o preferencias de explotación a los participantes, se promueva claramente la explotación y transferencia del conocimiento. No por principio sino por necesidad.

Por ello, la existencia de políticas, normas y/o cláusulas en los convenios que permiten licenciar a otros o liberar los resultados al dominio público en Perú ante la falta de explotación en un tiempo razonable deviene crucial. Un corolario inevitable de esta constatación es la necesidad de generar oficinas especializadas en las universidades y capacitar a su personal para que pueda lidiar efectivamente con los desafíos de aprovechar el conocimiento generado con fondos públicos.

Visto los hallazgos presentados en este informe se encontró pertinente y razonable recomendar las siguientes líneas de acción:

1. Que las Universidades y Centros de investigación desarrollen y expliciten una política de propiedad intelectual acorde con las misiones y funciones de su institución. Eventualmente los principales principios pueden ser incorporados en los Estatutos de cada institución.
2. Clarificar las reglas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología mediante Reglamentos de Propiedad Intelectual o similares para que todos los actores involucrados conozcan sus derechos y obligaciones.
3. Establecer oficinas especializadas que funcionen como punto focal para sensibilizar, asesorar y gestionar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y transferencia de tecnología y fortalecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las oficinas en aquellas instituciones que poseen mucha densidad normativa (como las universidades públicas).

4. Realizar campañas de sensibilización y talleres de capacitación en universidades y centros para que haya una mejor comprensión de las cuestiones que hacen a la generación, apropiación y explotación de nuevos conocimientos.
5. Crear una instancia institucional que sirva a la identificación temprana de necesidades normativas en relación a la producción y transferencia de conocimiento.
6. En relación a los conocimientos financiados total o parcialmente por fondos públicos, aún siguiendo con la política actual de dar libertad a los solicitantes de fondos para que decidan la forma de propiedad intelectual que mejor los relaciona, establecer algunas cláusulas obligatorias que promuevan un uso efectivo del conocimiento. En esta línea la cláusula del CONCYTEC de acuerdo a la cual si en dos años no se ha procedido a utilizar los resultados este organismo se reserva el derecho de utilizarlos parece muy apropiada a este fin.
7. Implementar la política de propiedad intelectual y transferencia de tecnología como una política pública focalizada.
8. Puntualmente, en términos de Convenios, resolver en aquellos que tiene el alcance de convenios marco al menos las cuestiones de titularidad, tratamiento de la información y condiciones de difusión y publicación de resultados.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
CAPITULO I	
Propiedad intelectual, conocimiento científico e innovación. Marco legal: experiencias internacionales comparadas	
I. 1 Introducción	18
I.2 El cambio de marco legal de la propiedad intelectual a nivel global	20
I.3 Prácticas de gestión de los derechos de propiedad intelectual en relación a las necesidades de innovación	21
I.4 El impacto de la Bayh Dole Act en el patentamiento universitario Experiencias internacionales comparadas	25
CAPITULO II	
El Plexo Normativo en la República del Perú	
II 1 Introducción	41
II 2 Las normas	41
a. Constitución Política del Perú	41
b. Acuerdo por los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio (ADPIC)	43
c. Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)	44
d. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	44
e. Decisión 345 - Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades	44
f. Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos	44
g. Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial	45
h. Decreto Legislativo 822 Ley sobre el derecho de autor.	46
i. Decreto Legislativo 1075 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.	47
j. Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	49
k. Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).	49
l. Ley N° 30018, “Ley de promoción del uso de la información de Patentes para fomentar la innovación y la transferencia de Tecnología”	50
m. Ley 30035 “Repositorio nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación”	51
n. Ley 30220 - Ley Universitaria	51
II. 3 Cuadro. Normas por orden cronológico	53
II. 4 A modo de síntesis	55
CAPITULO III	
Normas: dinámica de su funcionamiento en el Perú Fortalezas y restricciones	
III.1 Introducción	57
III. 2 Principales resultados del relevamiento	58
III. 3 Resumen principales hallazgos	72

III. 4 Cuadro resumen Reglamentos de Propiedad Intelectual	76
III. 5 Tabla. Solicitudes de patentes presentadas por Universidades	78
III. 6 Tabla. Patentes concedidas Universidades y Centros de Investigación	78

CAPITULO IV

Reglamentos, convenios y contratos

Los resultados de investigación financiados con fondos públicos

IV. 1 Introducción	80
IV.2 Reglamentos: titularidad y distribución de beneficios	80
IV.3 Los convenios y contratos: titularidad y explotación	82

CAPITULO V

Recomendaciones

V.1 Recomendaciones	96
---------------------	----

Referencias	99
--------------------	----

ANEXOS

ANEXO I Instituciones visitadas y entrevistas realizadas	101
ANEXO II Guías para las entrevistas / Trabajo de campo	103
ANEXO III Guía Práctica	121

CAPITULO I

Propiedad intelectual, conocimiento científico e innovación.

Marco legal: experiencias internacionales comparadas

I.1. Introducción

Existe bastante acuerdo tanto en la academia como entre los empresarios y la comunidad política que la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) es beneficiosa. Es que está sólidamente documentado que la innovación, al agregar valor, promueve el crecimiento, y, eventualmente, el desarrollo.

Ahora bien, además de la necesaria inversión en I+D, son los marcos regulatorios los que organizan, entre otros, los incentivos / estímulos para la generación del conocimiento así como también los mecanismos para su apropiación y explotación por los actores privados y públicos en su actuación en el ámbito económico y social. La expresión “regulación” denota múltiples manifestaciones y dimensiones de intervención (pública o privada) siendo consecuentemente objeto de estudio de diferentes disciplinas (y dentro de ellas, además, desde distintas perspectivas). En este trabajo entendemos a la regulación en un sentido normativo y amplio: incluye normas internacionales, regionales, nacionales, resoluciones, reglamentos originados a su turno en diversas fuentes jurídicas (organizaciones internacionales, Poder Legislativo, Universidad, agencias estatales, etc.)

En esta línea, existe una amplia literatura sobre el efecto de la regulación en los cambios tecnológicos así como también una profusa documentación sobre la respuesta de la industria a la regulación. En esta literatura, en general, se proponen modelos para diseñar la regulación¹. Así, por ejemplo, y en el plano de las regulaciones que buscan

¹Puede consultarse en esta línea de trabajo el libro de N A Ashford y Caldart, Technology, Law and the Working Environment, Segunda Edición, Island Press, 1996 así como también el artículo de Jonathan B. Wiener, “The regulation of technology, and the technology of regulation” en *Technology and Society*, 26, 2004 (483-500).

generar innovación para solucionar problemas ambientales, de acuerdo a Ashford, Ayers y Stone (1985) para el diseñador de la regulación sería determinante que verificara la forma de la regulación más apropiada para el cambio tecnológico que quiere producir (por ejemplo si conviene regular el producto o el proceso de producción de ese producto); el modo en cual debiera regular (por ejemplo regular por “performance” o especificar estándares); el tiempo para el cumplimiento de la regulación (si la regulación debe entrar en vigor en corto plazo, en el mediano o en el largo plazo); el nivel de incertidumbre que genera la producción o cambio de regulación (en muchos sentidos: la ausencia de regulación puede inducir parálisis innovadora en la industria, el exceso de regulación también, el anuncio de que el gobierno se preocupa por un asunto en cambio puede anunciar cambios regulatorios e impulsar el cambio, etc); la *stringency* de la regulación (puede serlo en tres sentidos: una regulación que por ejemplo ordene reducir el uso de tal o cual producto significativamente es *stringent*, lo mismo una regulación cuyo cumplimiento sea muy costosa o una cuyo cumplimiento implica un cambio tecnológico importante. Al contrario, una regulación de baja *stringency* sería por ejemplo, una que ordenara el cambio hasta donde se pueda con la tecnología existente); y la existencia de otros incentivos económicos (el regulador debiera considerar no sólo las normas que establecen estándares y/o derechos y obligaciones sino los incentivos económicos que la industria tiene para innovar). De acuerdo a este modelo, los reguladores deberían formularse tres preguntas básicas y armar su estrategia reguladora de acuerdo a las variables explicadas más arriba: qué tipo de respuesta tecnológica es deseable (por ejemplo, ¿debería la regulación forzar a un cambio de producto o de proceso? ¿debería promover difusión de la tecnología existente, la simple adaptación, el desarrollo acelerado o necesitamos innovación radical?). Luego, deberían preguntarse cuál es el sector industrial que está en mejores condiciones para innovar en un problema específico y, finalmente, qué tipo y forma de regulación es la que mejor responde a las primeras dos cuestiones (Ashford et al, 1985).

Esta consultoría está centrada en un tipo de normas en particular: aquellas mediante las cuales se confieren a una persona física o jurídica derechos monopólicos temporarios de explotación sobre una creación o nuevo conocimiento, es decir, básicamente este trabajo se ocupa de las normas sobre la asignación y explotación de derechos de propiedad

intelectual. Y dentro este campo aún amplio, este trabajo se ocupa del funcionamiento de esas normas en relación al conocimiento generado total o parcialmente con financiamiento público (que en general es conocimiento que se genera en las universidades o centros de investigación pero no necesariamente: pueden existir instrumentos de financiamiento público destinados a proyectos mixtos que involucren universidades y empresas y también instrumentos para empresas que no tengan como premisa la asociación con una universidad sino con otras empresas).

Entonces, en este campo más acotado y tomando sólo la historia más próxima, pueden individualizarse dos “períodos” normativos. Un primer período 1980-2000 durante el cual se reconfiguró el régimen internacional de propiedad intelectual global así como también la relación de la academia con la propiedad intelectual. El régimen legal de propiedad intelectual devino más extenso y profundo (en términos de las creaciones/materias sujetas a sus reglas), más restrictivo (en relación por ejemplo a la existencia o extensión de las excepciones) y más homogéneo (por la negociación y acuerdo sobre estándares mínimos globales). En este período de fortalecimiento de los aspectos más restrictivos de los regímenes de propiedad intelectual aparece en Estados Unidos también la primera regulación que permite a las Universidades ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre creaciones derivadas de investigación financiada con fondos públicos (que hasta ese momento se consideraban de propiedad de la agencia que los había financiado).

Un segundo momento o período, contemporáneo, se caracteriza porque este sistema de normas aparece cuestionado o tensionado por el desarrollo tecnológico (el mundo digital) o se flexibiliza su aplicación para poder dar cuenta de las nuevas formas de producción e innovación (innovación abierta) o para dar cuenta de cuestiones sociales como la salud o la educación. Por supuesto, mientras que las normas del primer período pueden ser descritas con más detalle y exactitud por estar vigentes, no existen aún nuevas normas (o las que existen son tan recientes que todavía no tienen suficiente aplicación como para evaluar sus resultados o incluso en algunos casos no tienen reglamentación) que aborden los problemas contemporáneos (porque las normas llevan un tiempo de elaboración). Entonces, lo que encontramos son más bien nuevas prácticas que utilizan las normas o procedimientos como pueden y nuevas normas y procedimientos aún con escasa aplicación.

I.2 El cambio de marco legal de la propiedad intelectual a nivel global

Como se dijo, en el primer período debe destacarse el profundo cambio a nivel internacional en las normas de propiedad intelectual que importó la negociación y firma del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) en el marco de una renegociación del GATT en el año 1995. En segundo lugar, corresponde notar la adopción en 1980 en los Estados Unidos de la Bayh Dole Act, que permitió a las Universidades patentar los resultados de investigaciones llevadas adelante con financiamiento público. Nos ocupamos en esta sección sólo del ADPIC y la flexibilización en el uso de las normas para dar cuenta de procesos de innovación abiertos.

Sin embargo, es interesante que ambos cambios normativos están ligados a un mismo diagnóstico de los años '70: las empresas estadounidenses estaban perdiendo competitividad (frente a las asiáticas en particular) y se consideró que parte del problema eran las reglas de propiedad intelectual a nivel internacional, que no eran lo suficientemente profundas (como en el caso de las patentes) o tenían serios problemas de observancia (como en el caso del derecho de autor): había una “fuga” de conocimiento hacia los competidores. Esa pérdida de conocimiento valioso ocurría también a nivel universitario porque las agencias federales no se ocupaban de explotar o hacer llegar a la industria los resultados de investigación obtenidos con sus fondos y por tanto, esos conocimientos quedaban sin protección y/o explotación alguna y/o gratuitamente apropiados por cualquiera cuando se publicaban en revistas científicas.

Existen numerosos trabajos que detallan la negociación del ADPIC, los resultados y el impacto en los distintos países.² La gran mayoría de ellos concuerdan en que el régimen de propiedad intelectual internacional se extendió temporal y materialmente; que universalizó estándares “mínimos” bastante altos en materia de derecho industrial al disponer que toda creación, procedimientos y productos, de cualquier campo de la

² Por ejemplo, ver se puede consultar el libro “Resource Book on TRIPS and Development” editado por la UNCTAD y que recorre el Acuerdo ADPIC artículo por artículo detallando las posiciones negociadoras y debates a que dieron lugar.

tecnología debían ser patentables por lo menos por 20 años; y que ganó en términos de observancia al haberse movido de la OMPI (agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas y por tanto “sin poder coercitivo”) al GATT/OMC, que prevé sanciones comerciales para los casos de incumplimiento de sus compromisos, entre otros.

Sin embargo, este proceso de extensión, profundización y universalización de los derechos intelectuales, que sin duda se consolidó con la firma del ADPIC, está lejos de ser lineal: actualmente y simultáneamente a su extensión, universalización y mayor *enforcement*, están apareciendo necesidades, actores, ideas y propuestas que ponen en duda la efectividad del sistema de derechos monopólicos como promotor de la innovación en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia.

En efecto, en algunos casos está ocurriendo indistintamente del nivel de desarrollo de los países como en el caso de los *creative commons* que flexibilizan el derecho de autor para que el propio autor decida la extensión de los derechos que retiene y que cede, del software libre, de la innovación abierta, etc. mientras que en otros casos aparece tensionando la relación de los países en desarrollo con los desarrollados (como en el caso de las licencias obligatorias en medicamentos). Lo que a nosotros nos interesa en este trabajo en particular es la flexibilización en el uso de las normas que está ocurriendo en el mercado y en instituciones de investigación para poder dar cuenta de procesos muy dinámicos de innovación abierta. De aquí es de donde surge la necesidad de, dentro del marco del régimen actual de derechos de propiedad intelectual, encontrar la estrategia y los instrumentos que mejor sirvan para que el conocimiento sea rápida y efectivamente apropiado y explotado por los actores en vistas a devenir en procesos y productos que traigan mejoras a nuestros países.

I.3 Prácticas de gestión de los derechos de propiedad intelectual en relación a las necesidades de innovación

Puede advertirse que un número considerable de empresas están modificando (hacia una mayor apertura) sus políticas de propiedad intelectual para poder mejorar su tasa de innovación, y con ello, su participación en el mercado e ingresos. Tesla, la compañía líder en coches eléctricos, anunció que dará acceso a más de 200 patentes para difundir

más la tecnología y lograr que otros actores de “buena fe”, apropiándose, ayuden a mejorar y difundir más la tecnología para así fortalecer el mercado de los autos eléctricos. IBM, por caso, tiene modelos de investigación en colaboración con las universidades que incluyen donaciones y subsidios (becas para los estudiantes y para profesores); modelos de investigación abierta, en los cuales los resultados son libres, preparados por la comunidad y públicamente compartidos; tienen modelos en los cuales los resultados son sólo de libre disposición para los que participan y éstos los pueden comercializar. Y, por supuesto, siguen teniendo investigación “sponsoreada” por firmas privadas cuyos resultados son íntegramente apropiados por los que lo financiaron (ver página institucional de IBM <http://www.research.ibm.com/university/index.shtml>).

Más allá de la casuística que se pudiera elaborar, O. Alexy, P. Criscuolo y A Slater (2009) escribieron una pieza que describe y modeliza estos movimientos en relación al uso de los instrumentos de propiedad intelectual en el mundo de las firmas. En efecto, Alexy et al. proponen un modelo para entender cómo utilizan óptimamente los instrumentos de propiedad intelectual algunas firmas. El hallazgo más importante es que utilizar la protección en su totalidad que brinda el derecho de patentes no es necesariamente una política empresarial óptima en todas las situaciones (Alexy et al, 2009).

Para estos autores la clave está en que las empresas deben balancear el uso de estrategias cerradas o propietarias de propiedad intelectual con las abiertas, dejando atrás la idea de que la propiedad intelectual es un “traje único” para toda ocasión. De acuerdo a este estudio, la propiedad intelectual no promueve la innovación cuando se adopta una perspectiva de traje único; cuando la estrategia de propiedad intelectual y la de innovación están desconectadas; cuando los abogados bloquean la innovación estableciendo quién, cuándo y cómo; cuando se toma una perspectiva de “la patente es todo” y se construyen barreras a través de patentes superpuestas y excesivo secreto. Por el contrario, la propiedad intelectual permite la innovación abierta cuando la gestión de la propiedad intelectual es flexible; cuando las estrategias de propiedad intelectual e innovación abierta están integradas; cuando se hace patentamiento inteligente, lo que significa ocuparse de lo que vale la pena; cuando es vista como una oportunidad de crear valor y construir ecosistemas; y, cuando la propiedad intelectual está disponible para otros a través de la cooperación y el licenciamiento (Alexy et al. 2009).

Por ello, crítico para esta visión es tener un muy buen y afinado sistema interno para que la política de propiedad intelectual pueda ser ajustada y gestionada. Se cita el caso de Nokia en el cual todas las invenciones son reportadas al departamento de propiedad intelectual donde son evaluadas tanto en su viabilidad técnica como comercial y sólo se procede a patentar aquellas con suficiente calidad para lograr la obtención de la patente (Alexy et al. 2009). En esta línea, destacamos que algunas Universidades peruanas tienen un mecanismo de notificación de las creaciones a oficinas especializadas que además evalúan la factibilidad y conveniencia de solicitar protección.

Para Alexy et. al, el ejercicio de gestionar mejor los instrumentos de propiedad intelectual consiste en determinar qué tipo de contexto tecnológico enmarca la actividad o sector y la distribución del conocimiento entre los potenciales colaboradores. El contexto tecnológico puede ser calmo (la tecnología evoluciona despacio, los problemas están claramente definidos, las soluciones potenciales se pueden encontrar más o menos directamente, etc.) o turbulento (mucha incertidumbre, mucha variedad de ideas que compiten para solucionar un problema que todavía no está claramente definido pero cuando se defina tal vez cambie estructuralmente el mercado). En relación a la distribución del conocimiento, éste puede residir en charcos (*puddles*) o en océanos (*oceans*). Mientras que en el primer caso solo pocas firmas tienen el conocimiento, en el segundo caso las compañías pueden hallar muchos potenciales socios externos. El cruce de estas variables, resulta en este cuadro

Distribución Conocimiento	Océano	Distribuya el problema, asegúrese la solución	Si lo deja ir, va a volver
	Charco	Firme, selle y obténgalo	Para muchos huevos, use muchas canastas
		Calmo	Turbulento
Contexto Tecnológico			

Fuente: Alexy et. Al, 2009, traducción propia

Calmo/Charco: en este contexto la opción es sistema cerrado de innovación + propiedad intelectual. La cooperación es puntual, para un resultado predecible, de corto plazo. En general, la compañía busca la solución tecnológica en el mercado y la licencia.

Turbulento/Océano: en este contexto la firma abre la propiedad intelectual para atraer a su ecosistema tecnológico a los que detentan el nuevo conocimiento. Esos terceros, usan el ecosistema como base de sus productos o servicios y con eso incrementan el valor de todo el ecosistema (Alexy et al 2009).

Calmo/Océano: en este contexto, las compañías usan la innovación abierta para encontrar la solución en la “sabiduría de las muchedumbres”; distribuyen el problema en una gran audiencia y luego o bien se llega a una solución de consenso o la compañía toma un pequeño número de soluciones individuales y las apropia mediante alguna forma de propiedad intelectual (Alexy et al 2009).

Turbulento/Charco El futuro es incierto, la investigación cara y las predicciones sobre los cambios de estructura de mercado son meras opiniones. Las compañías se alían a otras a las que consideran “expertas” para bajar costos y mejorar las posibilidades de desarrollar una innovación. Mas que focalizarse en las patentes individuales, las compañías detallan reglas claras para establecer cómo tratar la propiedad intelectual generada conjuntamente. Estas reglas son importantes para determinar el alcance de sus esfuerzos conjuntos (Alexy et al 2009).

Aunque el foco de esta consultoría no está puesto directamente en lo que ocurre en el mercado, coincidimos con la apreciación de estos autores en tanto y en cuanto el escenario de uso de los instrumentos de propiedad intelectual está cambiando consistentemente con una economía basada en el conocimiento. Y así como las compañías necesitan encontrar un balance entre los programas de innovación cerrada y abierta, así también debiéramos encontrar un balance en el uso de los instrumentos de propiedad intelectual cuando el conocimiento en cuestión ha sido generado con inversión pública. La principal lección tal vez sea que es importante que el marco normativo contenga todas estas opciones para que los actores puedan hacer uso de ellas y que la gestión de la propiedad intelectual debe fortalecerse para poder hacer un uso efectivo de estas opciones y no caer en la aplicación sistemática de una misma fórmula para casos de naturaleza distinta. Pero ¿qué ocurre en particular en las Universidades o centros de investigación que son los espacios donde se genera abundante conocimiento financiado por fondos públicos? Esta es la cuestión que se aborda en la siguiente sección.

I.4 El impacto de la Bayh Dole Act en el patentamiento universitario. Experiencias internacionales comparadas.

En los Estados Unidos, la preocupación por la pérdida de competitividad de su economía en general y en particular por cómo promover el desarrollo y uso por parte de los actores privados de los resultados logrados con fondos federales fue lo que motivó la aprobación del Bayh Dole Act en el año 1980. Vale aclarar que la Bayh Dole Act es sólo una de las piezas legislativas que abordaron el problema de la transferencia de tecnología desde los laboratorios y universidades hacia el sector privado y por ello hay varias normas de aquella época que incluyen incentivos para el trabajo colaborativo entre industria y academia. Es más, en una renovada preocupación por la pérdida de competitividad y la crisis financiera, la última y más reciente de estas iniciativas es del corriente año: la conocida como la Iniciativa Obama de configurar cuatro Institutos para la Innovación de las Manufacturas, que son iniciativas públicas-privadas que reúnen a las universidades con las empresas.

La Bayh Dole Act fue muy discutida y controversial: aunque todos estaban de acuerdo en que el gobierno federal estaba siendo ineficaz en la administración de los resultados obtenidos de la investigación financiada por ellos, no era claro tampoco que la mejor solución fuera que la Universidad obtuviera a la titularidad de los derechos. Entre los cuestionamientos más importantes estaban: la falta de conocimientos y recursos de la Universidad para lograr y administrar los derechos de propiedad intelectual, la pérdida de las características esenciales del saber científico (desinteresado, por ejemplo), y el riesgo de que la innovación se terminara reduciendo porque la generación del conocimiento se desviara hacia lo que es patentable.

Básicamente, la Bayh Dole Act permite que las Universidades patenten (o registren si es el caso) y licencien los resultados obtenidos de investigaciones financiadas con fondos federales. Mediante el Acta, el Estado también retiene derechos de titularidad y explotación en determinadas circunstancias (incluyendo razones de seguridad o interés público o porque el recipiente de los fondos no esté en Estados Unidos, entre otros).

De acuerdo a la mayoría de los autores, fue un cambio radical en el escenario de las universidades. Es que las universidades estadounidenses fueron una importante fuente

de conocimiento y tecnología para la industria desde el comienzo del siglo XX (Rosenberg y Nelso, citado en Sampat, et al, 2003). De acuerdo a este estudio, industrias críticas para el liderazgo estadounidense, como la química, agricultura, farmacéutica y electrónica estaban basadas en investigación primaria y aplicada desarrollada en universidades. Por un lado, había un flujo de conocimiento y transferencia de tecnología de tipo informal que incluía presentaciones, conferencias y publicaciones así como vínculos más formales y directos: contrataban graduados, consultorías, o licenciaban tecnologías (Sampat et al, 2003).

El mayor dato empírico que sostuvo el argumento de la transferencia hacia las universidades de la prioridad para solicitar la titularidad de los derechos fue que antes de 1980 sólo el 5% de las patentes que poseía el Estado eran utilizadas por el sector privado (Wendy Schach, 2012). Ahora bien, una vez aprobada el Acta, las solicitudes de patentes y las patentes concedidas florecieron en las universidades norteamericanas. Los números son elocuentes: en 1965, 28 universidades tenían 96 patentes; en 1980, 25 universidades tenían 150 patentes y en 2002, 150 universidades tenían 1500 patentes... (Mc Manis y Sucheol Noh, 2011). Sin embargo, otros autores señalaron que aunque hay más solicitudes, la calidad habría declinado si se mide el número de veces que las patentes son citadas como base de otras patentes (Henderson, Jaffe and Trajtenberg, 1998).

Hay otros estudios sobre las ganancias por licencias y patentes que muestran que para la mayoría de las universidades no es un buen negocio, pero que para el sector biotecnológico en particular fue decisivo. Así, en el estudio de Vicki Loise y Ashley J. Stevens (2010), se contabiliza que las ganancias por licencias y patentes han sido de \$7.3 millones en 1981 y de \$ 3.4 billones en 2008. Sin embargo, el ingreso está concentrado en algunos poco “grandes hits”: 24% de esos 3.4 billones fue reportado en 2008 por Northwestern University, que creó Lyrica, y la licenció a Pfizer monetizando una parte de los royalties, el Hospital City of Hope, que tiene patentes sobre técnicas claves de producción de anticuerpos monoclonales reportó el 12% del total y el Hospital de niños de Filadelfia y la Universidad de California reportaron otro 16 %. El 47 % restante es compartido entre otros 180 (Loise y Stevens, 2010).

Además, la mayor parte del ingreso, generalmente entre el 60 y 80%, va a los inventores y al laboratorio o facultad (ambas cosas a las que el Acta obliga). Es por eso que un estudio reciente mostró que en 2006 el 52% de las instituciones estadounidenses gastaban más en transferencia tecnológica que todos los ingresos generados por esa actividad (mientras que solo el 16 % retenía lo suficiente para cubrir sus costos) (Loise y Stevens, 2010)

Sin embargo, Loise y Stevens enfatizan que entre 1990 y 2008, el 9% de todas las drogas y el 21% de las más innovadoras que entraron al mercado en Estados Unidos fueron desarrolladas en instituciones públicas. Y productos muy conocidos, como el browser de la web, programas de e mail, el Vchip, el patch de nicotina, el test PSA (*prostate specific-antigen*), Google, el celular, todas estas tecnologías y muchas más tienen su raíz en investigación en la Universidad (Loise y Stevens, 2010).

La alegación más fuerte es que, en particular, una industria entera, la biotecnología, fue creada desde *start up* universitarias: 76% de las empresas biotecnológicas tienen licencias de las universidades; al menos 50% de las compañías actuales de biotecnología empezaron como resultado de licencias universitarias; además, estas compañías representaron alrededor de 1.42 millones de puestos de trabajo en 2008 (Loise y Stevens, 2010)

Es necesario destacar que la Bayh Dole Act tuvo un escalón intermedio: la Stevenson-Wydler Act, que convirtió a la transferencia de tecnología en una misión de los laboratorios financiados con fondos federales y operados por contratistas del Estado. Esta norma obligó a establecer oficinas de transferencia de tecnología para ayudar a la industria privada en la transferencia de resultados de investigación hacia usos comerciales viables. Esta norma luego fue considerada insuficiente y se la enmendó. La Federal Technology Transfer Act (“FTTA”), que enmendó la Stevenson-Wydler Act, dispuso que los fondos federales son críticos para la investigación científica básica y que el Estado no debía competir con el sector privado en la explotación de los inventos creados con fondos federales. Significativamente, la FTFA expandió el ámbito original de la Bayh Dole Act para incluir otro tipo de beneficiarios (no sólo universidades u ONGs sin fines de lucro sino determinadas clases de empresas). A su turno, la Bayh

Dole Act fue enmendada en pequeños aspectos, pero sobre todo para extender sus efectos (Siepmann, 2010).

Para entender el efecto de la Bayh Dole Act sobre las universidades en particular pero sobre la creación de la industria biotecnológica también es importante recordar que simultáneamente al cambio legislativo, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso *Diamond v. Chakrabarty*, que abrió las puertas al patentamiento de materia viva en los Estados Unidos y al crecimiento de la industria biotecnológica (Siepmann, 2004).

Finalmente, vale remarcar que la Bayh Dole Act no establece que la titularidad sea de la Universidad (sino que la Universidad tiene prioridad para reclamar la titularidad) ni la manera en que la Universidad se relaciona con los investigadores (es decir, si comparte con ellos la titularidad o si les reconoce regalías) razón por la cual la política de propiedad intelectual de las agencias federales se homogenizó por la Bayh Dole Act pero las políticas de propiedad intelectual de las universidades norteamericanas no son idénticas. Es decir, cada Universidad decide cuál es su política de propiedad intelectual y la manera en que comparte los beneficios derivados de utilizar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual.

Así, el artículo 202(a) establece la norma sustancial y general de la ley, al disponer que toda organización sin fines de lucro —que incluye a las universidades— o pequeña empresa puede optar, dentro del plazo y requisitos establecido por la norma, por retener la titularidad de cualquier «objeto de invención» financiado con fondos públicos. Esta es la norma para todos.

Pero luego, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), por ejemplo, es titular de lo creado por sus profesores, estudiantes, staff o participantes de investigaciones de acuerdo a los acuerdos (contratos) de investigación sponsoreada, también de lo creado patentable y/o registrable en derecho de autor si ha sido creado bajo contrato de trabajo y también si lo creado lo ha sido usando significativamente los fondos o la infraestructura del MIT. Si estas condiciones no ocurren, el creador se queda con la titularidad. Los libros de texto desarrollados conjuntamente con el dictado de clases no se consideran un uso significativo del MIT ni incluidos en el contrato de trabajo, salvo

que el profesor haya usado fondos especiales del MIT para escribir el texto. Si el MIT licencia una creación de la cual es titular, las ganancias por royalties se distribuyen reconociéndole al Departamento, a los laboratorios y a los investigadores una parte. En líneas generales, el 15% de los ingresos por regalías se destinan a gastos administrativos que incluyen el funcionamiento de la oficina de transferencia de tecnología, también se deducen los gastos propios de los derechos de propiedad intelectual (los gastos de solicitud y manutención de patentes por ejemplo). De lo que quede, 1/3 se dirige a los inventores autores, y el resto se reparte entre los centros y laboratorios de acuerdo a una fórmula pre-establecida.

La Universidad de Stanford por otro lado, tiene una política que establece que todas las invenciones patentables concebidas o logradas total o parcialmente por los docentes, investigadores o el staff (incluyendo los estudiantes-empleados) en el curso de sus responsabilidades universitarias con más de un uso incidental de los recursos de la Universidad sea informado en tiempo y forma a la universidad. La titularidad de esas invenciones se le asigna a la Universidad, sin importar la fuente del financiamiento, si existiera alguna. Los inventores pueden colocar sus invenciones en el dominio público si creen que esto será en el mejor interés de la transferencia tecnológica y si hacerlo no es una violación de los términos de un acuerdo (contrato) relacionado a ese trabajo.

Los inventores y creadores deben hacer de buena fe la determinación de si su invento encuadra o no dentro de la política de la Universidad de Stanford ya que la Universidad no considera que esté en posición de hacer esa determinación y confía en que los creadores e inventores entiendan la política de Stanford y la apliquen de buena fe. Por ello, es política de Stanford no confirmar por escrito si una invención o creación cae fuera de la política de Stanford (haciendo por ejemplo cartas de “waiver of rights” a favor de los inventores). De acuerdo a la política de Stanford, cuando un invento o creación cuya titularidad tiene la Universidad produce regalías por su explotación, las regalías netas se dividen 1/3 inventor, 1/3 al departamento del inventor y 1/3 a la facultad del inventor.

En Harvard, es la Oficina de Transferencia y Desarrollo la que determina, una vez que los profesores o investigadores o staff ha notificado un invento o creación si se trata de una invención cuya titularidad corresponde o no a Harvard. Si el invento o creación ha

sido concebido o logrado total o parcialmente bajo acuerdo entre Harvard y un tercero, o financiada total o parcialmente por Harvard, o con el uso de espacio, infraestructura, materiales u otros recursos se considera “supported invention”. Estas son de titularidad de Harvard. Por el contrario, puede tratarse de una invención con uso incidental de Harvard y sus instalaciones. Si se trata de una invención cuya titularidad corresponde a Harvard, existe un Consejo de Patentes que colabora con la determinación de si es consistente con la ley de patentes de Estados Unidos.

Debe aclararse que en los casos de invención incidental, en reconocimiento del apoyo que la comunidad de Harvard, los inventores acuerdan darle a Harvard un derecho de uso irrevocable, perpetuo, no exclusivo, libre de pagos, válido en todo el mundo para usar las invenciones incidentales en la Universidad para la educación sin fines de lucro y las actividades de investigación. A la hora de distribuir las regalías, si las hubiera, en Harvard se procede dándole el 15% a la Administración, el 35% a los creadores, el 15% al Departamento o Centro, el 20% a la Facultad y el 15% a la Presidencia.

Ahora bien, después de aprobación de la Bayh Dole Act, muchos otros países adoptaron normas similares y las universidades empezaron un proceso de reconversión, básicamente incorporando la función de transferencia de tecnología. En Inglaterra, por ejemplo, al principio la titularidad de los resultados de investigación generados a partir de inversión pública fueron primero otorgados a una empresa estatal, British Technology Group, pero luego fueron cedidas a las Universidades en 1983. Por este motivo, también las universidades inglesas parecen haberse reconfigurado aunque no tanto como en los Estados Unidos (Beale, Blackaby y Mainwaring, 2008)

En un trabajo sobre las universidades inglesas, Shane (2002) destacó que entre los problemas que suelen enfrentar estas universidades se encuentra su falta de experiencia y conocimiento para comercializar su propia investigación. Y pueden fracasar por una variedad de razones que incluyen la asimetría en la información y los costos de transacción involucrados en lograr el valor completo de sus conocimientos a través de acuerdos de licencias. También destaca que al ser la misión tradicional de la Universidad la generación de investigación como un bien público, los académicos están fuertemente motivados (y son premiados institucionalmente) por diseminar sus resultados en revistas académicas con revisión de pares pero de acceso abierto y público

de la mayor calidad, que, además, son las de mayor audiencia entre sus colegas (Shane, 2002).

De acuerdo a un informe de la OMPI, en Austria, Dinamarca, Alemania y Japón, el principal efecto del pasaje de la Bayh Dole Act fue la abolición del privilegio de profesor, que le daba a los académicos el derecho de ser titulares de los derechos de propiedad intelectual. El derecho se ha transferido ahora a las universidades mientras que a los profesores se les da un porcentaje de los royalties.

En efecto, en Alemania se enmendó el Acta de Inventores Empleados para suprimir el privilegio de los empleados en la Universidad. Según la enmienda, ahora los investigadores-empleados en la Universidad reciben el 30 % de las ganancias devengadas de la comercialización de su invento. La enmienda también dispone que los investigadores pueden publicar dando aviso a la institución con dos meses de antelación, que pueden retener el derecho no exclusivo a utilizar su invento en su capacidad de empleados y que los derechos de la invención pueden ser retenidos por la Universidad para explotación (Siepmann, 2004).

De acuerdo a la información disponible en ProTon, (una asociación que nuclea a 270 Oficinas de Transferencia de Tecnología de universidades europeas) y según su Director, Gilles Capart, el problema actual es que las universidades europeas patentan bastante menos que las norteamericanas, a pesar de que muchas de las patentes más exitosas concedidas derivan de creaciones logradas en la Universidad.

De acuerdo a Capart, de las patentes europeas seleccionadas por la EPO para el Premio anual al mejor invento, 50% estaban basadas en descubrimientos en la universidad y 25% habían sido en colaboración universidad-empresa. Sin embargo, citando un estudio de la OECD, en promedio, la propensión de las universidades europeas a patentar es 5 veces menor que en Estados Unidos (Use of Patents by Public Research Institutions, Europe http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/capart_en.pdf)

Como se puede observar en el cuadro más abajo, algunas instituciones europeas reconocen la titularidad a la institución y al investigador, otras sólo al inventor y otras sólo a la institución. Es decir, el impacto de la Bayh Dole Act no ha sido homogéneo en

Europa. Sin embargo, sí es más homogénea la política de reconocer más los derechos del inventor en las universidades que en los centros de investigación no basados en universidades y sólo excepcionalmente se reconoce la titularidad del Estado aunque los fondos sean públicos.

	Titularidad de las invenciones en las universidades y otras organizaciones de investigación públicas (PRO). OECD y países no miembros de la OECD					
	Universidades			No- Universidades (PROs)		
	Institución	Inventor	Gob	Institución	Inventor	Gob
Australia	X			x		
Austria		x	¿?	x		
Bélgica	X			x		
Canadá	X	x		x		
Dinamarca	X			x		
Finlandia		x		x		
Francia	X			x		
Alemania	X			x		
Islandia		x		x		
Irlanda	X			x		
Italia		x			X	
Japón		x	¿?	x		
Corea	X			x		
México	X			x		
Países Bajos	X			x		
Noruega		x		x		
Polonia	X			x		
Rusia			X			x
Sud Africa	X			x		
Suecia		x		x		
Suiza	X	¿?		x		
Reino Unido	X			x		
Estados Unidos	X	¿?	¿?	x	¿?	

Fuente

En América Latina, la casi totalidad de las Universidades han adoptado Reglamentos de Propiedad Intelectual o lo están haciendo y también han creado Oficinas de Propiedad Intelectual o Transferencia de Tecnologías (o con otras denominaciones pero similares funciones). También se puede comprobar en América Latina una mayor actividad en materia de propiedad intelectual si se mide, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de patentes. Pero una nota de caución se impone: los datos de solicitudes de patentamiento como indicadores de mayor tasa de innovación no son directos (no todas las solicitudes son concedidas y no todas las concedidas son explotadas). Por ello se ha sugerido utilizar la solicitud de patentes solamente como un indicador de que las universidades o centros están aplicando políticas de propiedad intelectual más activas y que están haciendo esfuerzos en términos de que ese conocimiento pueda ser transferido para ser utilizado efectivamente. En esta línea, Giriliches ha sugerido que las solicitudes de patentes deben ser consideradas como indicadores del nivel de “insumos” de que dispone un país para innovar y así mayor cantidad de solicitudes de patentes o patentes concedidas, mayor cantidad de insumos tendrá ese país para utilizar e innovar (Giriliches, 1990).

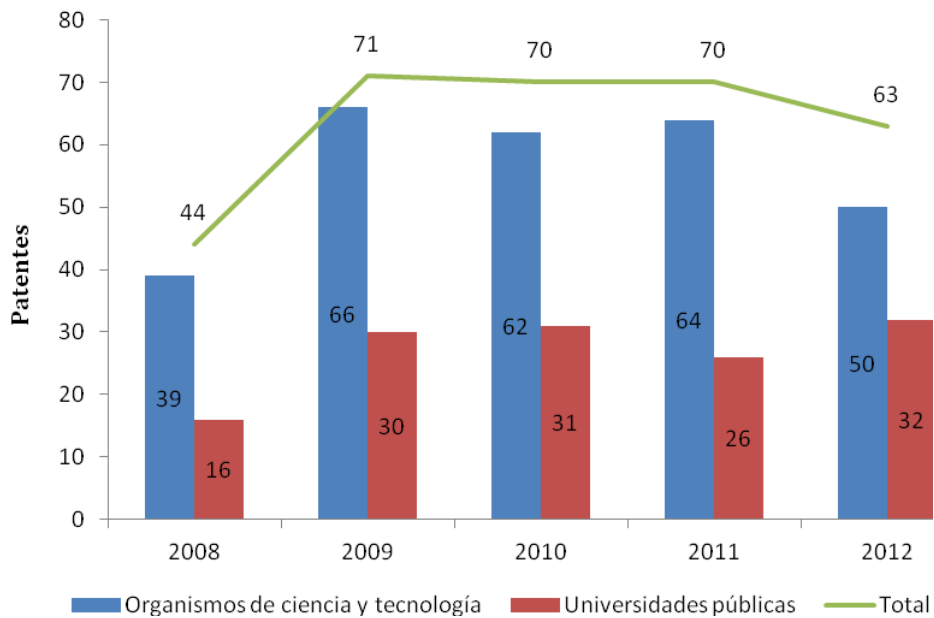
Como han señalado Siegel (Siegel et al. 2003) y Friedman y Silberman (2003) sería útil contar con información sobre licenciamientos, regalías o tasa de creación y sobrevivencia de *spin off* para poder medir el involucramiento de las universidades en la generación y transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, pero carecemos de datos sistemáticos sobre estas cuestiones. Además, tampoco es el eje de este trabajo, que trata sobre los marcos legales. En esta línea, esta sub-sección será construida con el relevamiento de algunos países de la región, con estudios realizados sobre muestras significativas de universidades y con la literatura disponible especializada sobre América Latina.

Se presentan entonces algunos casos que ilustran este primer diagnóstico general para América Latina: que la mayoría de las instituciones tiene Reglamentos de propiedad intelectual y que están solicitando más patentes.

En Argentina, en los últimos años se generaron cambios importantes institucionales y normativos: se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 2007; se pusieron en marcha iniciativas para fortalecer las vinculaciones del sistema de innovación y de impulsar una mayor participación de las empresas y las Universidades y, en cuanto al presupuesto, los recursos provenientes del Estado Nacional se incrementaron en un 80% aproximadamente en el período 1998-2007. La mayor parte de ese crecimiento corresponde a los años posteriores a 2005, momento en que la economía argentina finalizaba su período de recuperación de la crisis derivada de la salida del régimen de convertibilidad (Lugones et al, 2010).

Entre los cambios legales e institucionales, casi todas las Universidades públicas y la mayoría de las privadas adoptaron un Reglamento de Propiedad Intelectual o similar. Básicamente, todas disponen que la titularidad de los derechos corresponde a la institución y varían en relación a los porcentajes que le reconocen a los investigadores (del 30 al 50%) o en la existencia de la cláusula de obligación de informar. En Argentina también se aprecia una mayor actividad de patentamiento de las universidades y centros de investigación si se lo mide por solicitudes de patentes.

Gráfico 10: Solicitudes de patentes del sector público



Fuente: Análisis del patentamiento argentino entre 2008 y 2012, julio de 2014, Dirección Nacional de Información Científica de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.

Para completar la mirada estadística sobre Argentina habría que agregar que en el año 1995 no había solicitudes de patentes del sector público, razón por la cual aunque la proporción de solicitudes del sector público sigue siendo pequeña comparada con las presentaciones totales en Argentina (4%), representa un cambio significativo de la política de propiedad intelectual.

En términos de marco legal, las disposiciones de todas las Universidades son similares y remiten a la relación laboral o al aporte material como causa que justifica la titularidad de la Universidad. En este sentido, en general se encuentran comprendidas las invenciones o creaciones resultado de las tareas académicas y las que hicieron uso de las instalaciones de la Universidad así como las que tuvieron apoyo material.

Por ejemplo, el art. 3 del Reglamento de la Universidad Nacional de Córdoba (universidad pública) dispone:

“ARTÍCULO 3°._ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Se admitirán tres opciones respecto de la propiedad de los bienes comprendidos por la presente reglamentación: 1) La Propiedad Intelectual pertenecerá a la UNC, salvo pacto en contrario, siempre que las creaciones sean obtenidas por los autores durante el curso de una actividad en la UNC, que tenga por objeto total o parcial la realización de actividades de creación intelectual y que hubiesen sido realizadas con aportes de la UNC a través del pago de salarios, becas, contratos , relación laboral o de servicios y/o con apoyo de subsidios de la UNC o actividades de intercambio, o mediante el uso de bienes o medios proporcionados por la UNC. 2) Cuando los resultados se hubieren obtenido con el aporte concurrente de la UNC y de otras instituciones públicas y/o privadas, dichos resultados podrán ser de propiedad conjunta según se establezca al momento de celebrar el convenio correspondiente. 3) Los resultados podrán ser de propiedad exclusiva de terceros, cuando los mismos resulten de acciones ejercitadas en virtud de convenios específicos en los que así se haya establecido y que cuente con aprobación específica del Honorable Consejo Superior de la Universidad.”

En Chile, las Universidades también tienen reglamentos de propiedad intelectual que determinan la titularidad de los derechos para la institución con participación de los investigadores y laboratorios en las regalías. Prevén también la titularidad compartida con otras instituciones y/o empresas en los proyectos compartidos. También en Chile se advierte que las solicitudes de patentes están en aumento de unos años a esta parte.

En términos de marco legal, notamos que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual le corresponden, por ejemplo, a la Pontificia Universidad de Chile cuando hay un contrato laboral con la Universidad entre el inventor y la Universidad (docente, investigador, staff), cuando existe un acuerdo con terceros que se le otorga la titularidad a la universidad y cuando hay un uso significativo de medios de la universidad en la creación. En el caso del software, cuando ha sido desarrollado en el desempeño de sus funciones aborales. Es decir, la base legal en Chile es similar a la Argentina en tanto y en cuanto la titularidad es de la Universidad si la creación deriva de una relación laboral o del aporte material de la Universidad a la creación.

En cuanto a las solicitudes de patentes por las universidades, de acuerdo a un informe del Dr. Jaime Baeza, durante el periodo 1995-2007, el total de solicitudes de patentes de invención presentadas por las universidades que ocupan los diez primeros lugares, alcanza a 259, lo cual constituye el 89% del total presentado -291- por el conjunto de las universidades del país. El promedio general de solicitudes de patentes presentadas por cada universidad del país, en el periodo 1995-2007, alcanza a 11 en tanto que dicho promedio sube a más del doble (26), para aquéllas que ocupan los diez primeros lugares. La presentación de solicitudes de patentes por las universidades del país es bastante concentrada. La universidad que lidera la presentación de solicitudes -Universidad de Concepción- presentó el 26.5% del total, y las tres primeras explican el 57,5%. Las universidades más activas en investigación han creado oficinas de propiedad industrial (Jaime Baeza, 2010).

Adicionalmente, en una entrevista realizada a María Daniela Bello, esta expresó que la diferencia entre las universidades chilenas y el exterior se debe a que “en Chile hay varios aspectos que hay que reforzar, uno de ellos es cultura y difusión. La gente necesita conocer más respecto al mundo de las patentes. Saber integrar una política de propiedad industrial en sus actividades diarias, no solamente dejarla para el final, sino

que para el proceso, para el inicio, en todo minuto tenerla presente” (María Daniela Bello <http://www.uv.cl/pdn/?id=5393>)

En Colombia también las Universidades sienten la presión de participar más activamente en el desarrollo económico. De acuerdo a un estudio realizado por Diana Milena González-Gélvez y Astrid Jaime el primer registro de una solicitud de patente de invención por una Universidad Colombiana aparece en el año 1988. En total, encontraron 69 solicitudes, de las cuales el 51% se encuentran en trámite y fueron presentadas a partir del año 2004 (Gonzales Gélvez y Jaime, 2013).

Según González- Gleveland Jaime, sobresale la Universidad Nacional de Colombia con el mayor número de solicitudes y mayor número de patentes concedidas. Pero sólo 4 de las 20 Universidades que han presentado solicitudes han logrado hasta hoy la concesión de patentes. En cifras generales, en el estudio encontraron que 25 universidades colombianas han sido solicitantes, lo que constituye el 31,25% de las universidades del país. De éstas, sólo 8 universidades han obtenido la protección de alguna de sus creaciones, es decir, el 10% de las universidades colombianas (Gonzales Gélvez y Jaime, 2013).

En relación al marco legal, podemos ejemplificar con el Estatuto de la Universidad Sergio Arboleda que dispone en el Artículo 10 “Transferencia de propiedad industrial: los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo, se presumen transferidos a favor de la Universidad, quien ostentará la titularidad respectiva, de conformidad con el artículo 29 de la ley 1450 de 2011 , o la norma que la sustituya. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del inventor o creador a ser mencionado en la correspondiente solicitud de concesión o registro.

PARÁGRAFO: Los estudiantes serán titulares de los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones intelectuales, excepción hecha de aquellas que hagan uso de los recursos o materiales de la Universidad, sean realizados por encargo de ésta o resulten de la vinculación a un grupo de investigación de la Universidad, o la realicen en forma conjunta con la Universidad, su cuerpo profesoral o de investigadores.”

El caso de Brasil, aun con algunos problemas, parece ser muy exitoso. De acuerdo al estudio de Melisa Guevara Paredes, el hito normativo fue la Ley de Innovación 10 .973/2004 que “(...) aspira a sentar las bases jurídicas necesarias para mejorar la capacidad del país de generar y comercializar tecnología. En la Ley se contemplan los incentivos para aumentar los vínculos de colaboración entre las instituciones científicas y tecnológicas públicas y las empresas; se reglamenta además la utilización y la negociación de activos de propiedad intelectual generados por las actividades de cooperación entre dichas instituciones públicas y las empresas.”(Guevara Paredes, 2014).

En efecto, de acuerdo a la ley brasileña, el empleador es el titular de los derechos de propiedad intelectual generado por sus empleados en ocasión del trabajo, pero la ley de Innovación permite a las instituciones públicas cederles la titularidad de la propiedad intelectual al inventor: pero no todas lo hacen: algunas universidades retienen el 100% de la titularidad y comparten con el inventor los beneficios económicos derivados de su explotación, ya que la Ley de Innovación si los obliga a reconocerle al inventor entre un 5% y un 35% de los ingresos por royalties.

De acuerdo a Guevara Paredes, de la Ley debería destacarse que se permite:

- que universidades e inventores independientes trabajen conjuntamente para mayor desarrollo de las investigaciones.
- la concesión de licencias de explotación de tecnologías de los resultados de las investigaciones sujetas a licitación pública,³ con miras a acelerar el proceso de transferencia.
- que las universidades negocien la titularidad de los resultados de las investigaciones. (Guevara Paredes, 2014)

De acuerdo a lo relevado por Guevara Paredes, en el caso brasileño, “(...) a diferencia de lo que ocurre en los EE.UU. en relación con la investigación financiada por fondos públicos, el marco jurídico faculta a las universidades a compartir la titularidad de las

³ Al respecto, actualmente se debate una modificatoria en la materia ya que ha desincentivado la participación del sector privado en el desarrollo de las investigaciones aplicadas, al no tener certeza final de que las mismas les sean finalmente licenciadas.

patentes con entidades privadas. En el caso de la investigación patrocinada, las negociaciones se llevan a cabo de otra manera, por ejemplo: Petrobras y las universidades pueden celebrar un acuerdo que prevea una división de 80% y 20%.”⁴
(Guevara Paredes, 2014)

En términos de uso, Guevara Paredes encontró que en Brasil, las principales universidades utilizan ampliamente los mecanismos de protección del sistema de propiedad intelectual, destacándose el uso de patentes y marcas; sin embargo, aún presentan dificultades en el monitoreo de los resultados de las investigaciones, fundamentalmente por falta de recursos humanos y financieros. Cita un estudio realizado que destaca que la comunidad científica brasileña no ha internalizado aún la importancia de comunicar los resultados de sus investigaciones a las oficinas a cargo de la protección de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica (**factor cultural**); también se ha observado la necesidad de crear unidades especializadas (recursos humanos calificados y materiales) que aseguren el correcto funcionamiento de los procesos de investigación y transferencia en el tiempo (**factores estratégicos**) (Guevara Paredes, 2014)

Dentro de Brasil, el caso que se destaca es el de UNICAMP. De acuerdo a un trabajo de Di Giorgio, entre los años 2005 y 2007, Inova Uncamp, la oficina de transferencia de tecnología, ha desarrollado una política que resultó en 128 acuerdos de transferencia de tecnología, 45 acuerdos de licencias (41 patentes licenciadas y 4 casos de know-how) tanto a empresas privadas como al gobierno. Estos acuerdos durarán al menos 10 años y ya están generando royalties para la Universidad. En el mismo período Inova presentó 153 solicitudes de patentes, 22 marcas y 24 registros de software. Adicionalmente, 10 empresas de la incubadora de UNICAMP devinieron auto-sustentables y por ello pueden irse de la Universidad aunque a partir de ese momento deberán empezar a pagarle a la universidad un porcentaje de sus ingresos por los próximos cinco años (Di Giorgio, 2007).

⁴ MANDERIEUX, Laurent. 2011 “Guía Práctica para la creación y la gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en universidades y centros de investigación de América Latina”. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 129 p. Consulta: 2 de octubre del 2011.

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf

Vale la pena destacar que Inova tiene una base de datos on-line con todas las patentes, organizadas por sector de mercado. Este instrumento le permite a todos los actores funcionar mejor: es muy útil para el propio equipo comercial de Inova y también para los usuarios o interesados externos (Di Giorgio, 2007). Como estrategia, Inova trabaja por demanda del mercado: en vez de seleccionar la tecnología y ofrecerla en el mercado, Inova hace inteligencia de mercado, detecta las necesidades y luego busca las soluciones posibles en su institución. Su foco es primero en el usuario y luego en la solución tecnológica (Di Giorgio, 2007).

Finalmente, para completar este panorama resulta muy útil un estudio realizado por PILA (Red de Propiedad Intelectual de Latinoamérica) en el cual se revisaron las prácticas de propiedad intelectual en América Latina⁵. El proyecto fue liderado por la Universidad de Campinas, Brasil pero incluyó otras 17 instituciones de América Latina y por tanto, releva 18 instituciones de educación superior (IES) en América Latina y 4 en Europa. Sintetizadamente, el informe encontró que:

- El 67% de las IES de PILA cuentan con una política específica sobre gestión de propiedad intelectual. La excepción son las universidades de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. A su vez, las IES de Bolivia, Nicaragua y Paraguay son las únicas que no cuentan con algún tipo de política de gestión de la propiedad intelectual, ni normas específicas para algunos aspectos de la misma, como pueden ser el establecimiento de condiciones para la vinculación universidad-empresa, o normas sobre la titularidad de la PI institucional (PILA, 2011)

- Algunas IES de PILA que no tienen política institucional de propiedad intelectual, si cuentan con legislación para regular la relación Universidad-Empresa. Así, las universidades de Venezuela y Ecuador que no tienen una política institucional sobre PI, si tienen normas específicas que regulan esta vinculación. Contrariamente, Colombia y Guatemala tienen una política institucional pero no una normativa exclusiva para esta relación (PILA, 2011).

⁵ PILA Network. Red de Propiedad intelectual e industrial en Latinoamérica. Documento: Recuento de 3 años de colaboración. Editado por la Universidad Industrial de Santander – UIS, Colombia en noviembre de 2011.

- En menos de la mitad de universidades latinoamericanas socias de la Red PILA existe un procedimiento interno para analizar la viabilidad de protección de los resultados de investigación antes de su publicación. El 45% tiene un procedimiento interno para el proceso de análisis de la viabilidad de protección de un resultado de investigación. Si bien el organismo institucional interno al cual debe informar es diferente para cada caso, el investigador está obligado a comunicar sobre un potencial producto protegible. Quién toma la decisión final sobre la pertinencia de patentar difiere entre las universidades, siendo potestad en algunos casos de las rectorías, de la propia OTT, de consejos de investigación científica y comisiones centrales de PI, entre otros (PILA, 2011).

- Todos los tipos de contratos institucionales posibles en las universidades, en mayor o menor medida cuentan con cláusulas de propiedad intelectual. Además de los contratos más generales, la universidad de Colombia en sus convenios marco suscritos con entidades con las cuales desarrolla un conjunto de trabajos colaborativos, también estipulan cláusulas sobre propiedad intelectual. Por su parte, la universidad de Uruguay incluye cláusulas de propiedad intelectual en los proyectos de fin de carrera de estudiantes realizados en empresas.

- Casi la totalidad de las IES de la Red PILA cuentan con reglas que determinan la titularidad de la PI para la universidad y en un porcentaje algo menor también admiten titularidad al/los inventor/es o a los socios. 15 de las 18 universidades relevadas tienen política institucional donde se establecen los derechos de propiedad intelectual, la titularidad, la gestión de los trámites, el costo y los beneficios, entre otros (solo las universidades de Bolivia, Honduras y Paraguay no tienen especificaciones al respecto). La titularidad puede ser atribuida a la universidad, al inventor/es, o a los socios (ya sea empresas, agencias de fomento u otras instituciones de I+D) y a sus combinaciones posibles. En todas las universidades se establece que las actividades resultantes de las acciones de investigación del personal de la universidad son propiedad de la institución. Las IES de El Salvador, Guatemala y México solo admiten este tipo de titularidad. Los demás países admiten también la titularidad del/los inventor/es y/o socio, aunque no necesariamente en la práctica terminen aplicando este criterio (PILA, 2011).

En efecto, según el estudio de PILA, si se observa la frecuencia con que en la práctica se atribuyen las distintas titularidades, seis de las IES Latinoamérica (Bolivia, Costa

Rica, Guatemala, México, Panamá y Venezuela), en los últimos tres años, han atribuido el 100% de la titularidad a las universidades. Por otra parte, la Universidad de Cuba atribuyó en el 100% de los casos una titularidad compartida entre la universidad y el investigador. Las universidades de Argentina, Brasil, Chile y Perú han aplicado a más del 50% de las protecciones (con un máximo de 80% en la Unicamp de Brasil) una titularidad compartida entre la Universidad y la institución socia en el desarrollo del resultado. Con titularidades exclusivas para la empresa hay menos casos, destacándose la universidad ORT de Uruguay con una 80% de las veces y la de UIS de Colombia con un 40%.(PILA, 2011)

Un párrafo final sobre la generación de ingresos por propiedad intelectual. En América Latina en particular, aunque muchos centros públicos de I+D han definido objetivos de generación de ingresos a partir de la comercialización del conocimiento que generan, no se ha documentado que haya casos exitosos. Esto se debería a que el modelo predominante desde la creación de la mayoría de los centros ha sido el tradicional, orientado a resultados científicos; la experiencia institucional de comercialización de resultados de investigación es más bien escasa y hay poca vocación en el personal hacia la solución de problemas productivos concretos; además, la traducción del conocimiento en activos intelectuales es inadecuada. Adicionalmente, los incentivos al desempeño del personal de universidades y centros de I+D se han basado en criterios científicos tradicionales (publicaciones y formación de recursos humanos) evaluados por pares académicos que no suelen tener relación con el contexto industrial, social y de mercado (Generación y protección del conocimiento, CEPAL).

Es que, como lo remarcado Carlos Correa en un documento preparado para una reunión de la CEPAL, hasta los años ochenta, la visión dominante sobre la misión de las universidades y otras entidades públicas de I + D se basaba en la creación de bienes públicos accesibles a cualquier interesado sin compensación alguna. Bajo la concepción de la “ciencia abierta”, ninguna compensación adicional es necesaria, pues la obtención de tales resultados ya ha sido financiada (y por tanto, la propiedad intelectual no tiene un papel que jugar como incentivo a la investigación), y la libre disponibilidad de los conocimientos promoverá más investigación científica y aplicaciones útiles de los conocimientos obtenidos (Correa, 2003).

Y puntualiza Correa “A esta posición se ha contrapuesto crecientemente el argumento de que, en ausencia de protección, algunos desarrollos científico-tecnológicos simplemente quedan sin explotación efectiva, pues las empresas se inclinan por aquellas tecnologías sobre las que pueden gozar de cierto grado de exclusividad. Asimismo, se ha argumentado que la libre disposición de los resultados conduce en ocasiones a que empresas privadas aprovechen los resultados de la investigación pública, sin contribuir a su financiamiento.” (Correa, 2003).

A modo de cierre hacemos notar que “transferir la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a las instituciones universitarias no soluciona todos los problemas” como lo ha recalado Mario Cervantes. Efectivamente, este autor ha notado que “incitar a las universidades a comercializar los resultados de sus actividades de investigación concediéndoles la titularidad de los activos de propiedad intelectual puede ser una estrategia útil pero no es suficiente por sí sola para incitar a los investigadores a pasar a ser inventores (...) . “La clave reside en ofrecer incentivos a las instituciones universitarias e investigadores particulares para que divulguen, protejan y exploten sus invenciones, lo que viene a ser una política de “zanahoria y varilla”. Entre lo que cabe considerar “varilla” están las exigencias administrativas y legales de divulgar las invenciones. Pero en un gran número de países se adolece de la falta de ese tipo de normativa, incluso en los que se contempla la posibilidad de que las instituciones universitarias soliciten patentes. Las normas estatales que impiden que las universidades conserven los ingresos en concepto de regalías derivados de licencias son todo menos un incentivo para las instituciones. Entre lo que cabe considerar una “zanahoria” están los acuerdos de participación en las regalías o en el capital de empresas “start-ups” que comercialicen la tecnología concebida en las universidades. Tener en cuenta la obtención de patentes en la evaluación y contratación de personal docente puede ser también un incentivo para los jóvenes investigadores (Mario Cervantes s/f).

CAPITULO II

El plexo normativo en la República del Perú

II.1 Introducción

Este capítulo está organizado en dos secciones: la primera sección presenta una visión general y abarcativa de cómo está construida la base legal en el Perú en relación específicamente a los derechos de propiedad intelectual que se generan en las universidades o centros de investigación con fondos públicos. A los fines explicativos, no se transcriben ni todas las normas ni todos los artículos involucrados (que pueden consultarse *on line* ya que son artículos de la Constitución, convenios internacionales o leyes vigentes). Sin embargo, en la segunda sección pueden encontrarse primero ordenadas según su jerarquía normativa y luego por su fecha de entrada en vigor, todas las normas citadas con los artículos involucrados más algunas normas que se consideran útiles y relevantes (como por ejemplo la Ley Universitaria aunque no está vigente).

II. 2 Base jurídica para la titularidad de las Universidades de los conocimientos generados en su ámbito.

Metodológicamente revisamos en orden jerárquico las normas identificando las que sirven de justificación y base legal para la asignación y explotación de derechos de propiedad intelectual en las universidades o centros de investigación.

Jerarquía. De la jerarquía entre normas resulta que la Constitución Política del Perú ocupa el lugar más alto de la pirámide jurídica. Luego le siguen los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional: multilaterales, regionales y bilaterales. A continuación ocupan su lugar las leyes y luego los decretos leyes (dictadas por el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso).

Foco de esta consultoría. En esta consultoría ponemos el acento en las normas que se refieren específicamente a la situación de la propiedad intelectual en las Universidades (donde se genera el nuevo conocimiento con financiamiento público) y funcionan como base legal para la actuación de las Universidades. Estas normas responden a la pregunta de si pueden y cómo pueden en tal caso las universidades ser titulares de derechos de propiedad intelectual.

La titularidad de las Universidades. El recorrido normativo que hacemos es:

1. **Constitución Política del Perú**, en particular su artículo 2 numeral 8 (que reconoce el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto)
2. **ADPIC**: ningún artículo se refiere a las Universidades como titulares de derechos de propiedad intelectual o a la situación de los conocimientos generados con fondos públicos. El ADPIC establece estándares mínimos de protección, así como derechos y deberes de los titulares (cualquiera sea el titular). Por ello es una base legal general. Sin embargo, para la vida universitaria puede ser relevante el art. 30 que es la excepción para investigación. Esta excepción está receptada, por ejemplo, en la normativa andina: artículo 53 de la Dec. 486 que dispone que el titular de la patente no podrá ejercer su derecho de exclusividad respecto de los actos realizados exclusivamente con fines de experimentación y a los realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
3. **Normativa andina**. Revisamos en este caso tres normas fundamentales correspondientes a tres áreas principales: la Dec. 345 (variedades vegetales), la Dec. 351 (derecho de autor) y la Dec. 486 (propiedad industrial). Como veremos las tres Decisiones incluyen una disposición por la cual las creaciones generadas en la relación laboral son del empleador. Este es el instituto legal que utilizan las Universidades con los profesores e investigadores en su ámbito.
4. Así, encontramos en la Dec. 351 el artículo 10 que dispone que “Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.”

5. Encontramos en la Dec. 486, el artículo 23 que dispone: “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
6. Además, encontramos en la Dec. 345 el art. Artículo 15 por el cual “El empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigación”. Como vemos, en este caso se presume la titularidad del empleador y se habilita la cesión de derechos económicos en el caso de empleadores públicos (esa cesión deberá hacerse de acuerdo al código civil ya que no hay normas específicas que regulen la cesión de derechos económicos derivados de los derechos de propiedad intelectual).
7. Luego, corresponde bajar un escalón en la pirámide jurídica y revisar la **normativa nacional**, en particular las leyes que incorporan y complementan cada una de estas tres Decisiones de la CAN, que son el D.S. 035-2011 reglamentario de la Dec 345, el Decreto Ley 822 para la Dec. 351 (derecho de autor) y el Decreto Ley 1075 par la Dec. 486 (Propiedad industrial)
8. Encontramos entonces, los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Ley 1075 (que corresponde a la Decisión andina 486) que prevé la titularidad de los derechos en cabeza del empleador (sería la Universidad), equipara esa situación a la que se produce en los centros de investigación y ordena reinvertir en investigación.
9. Encontramos también en el Dec. Ley 822 Artículo 16° (que corresponde a la Decisión andina 351) “Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. A falta de

estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma”.

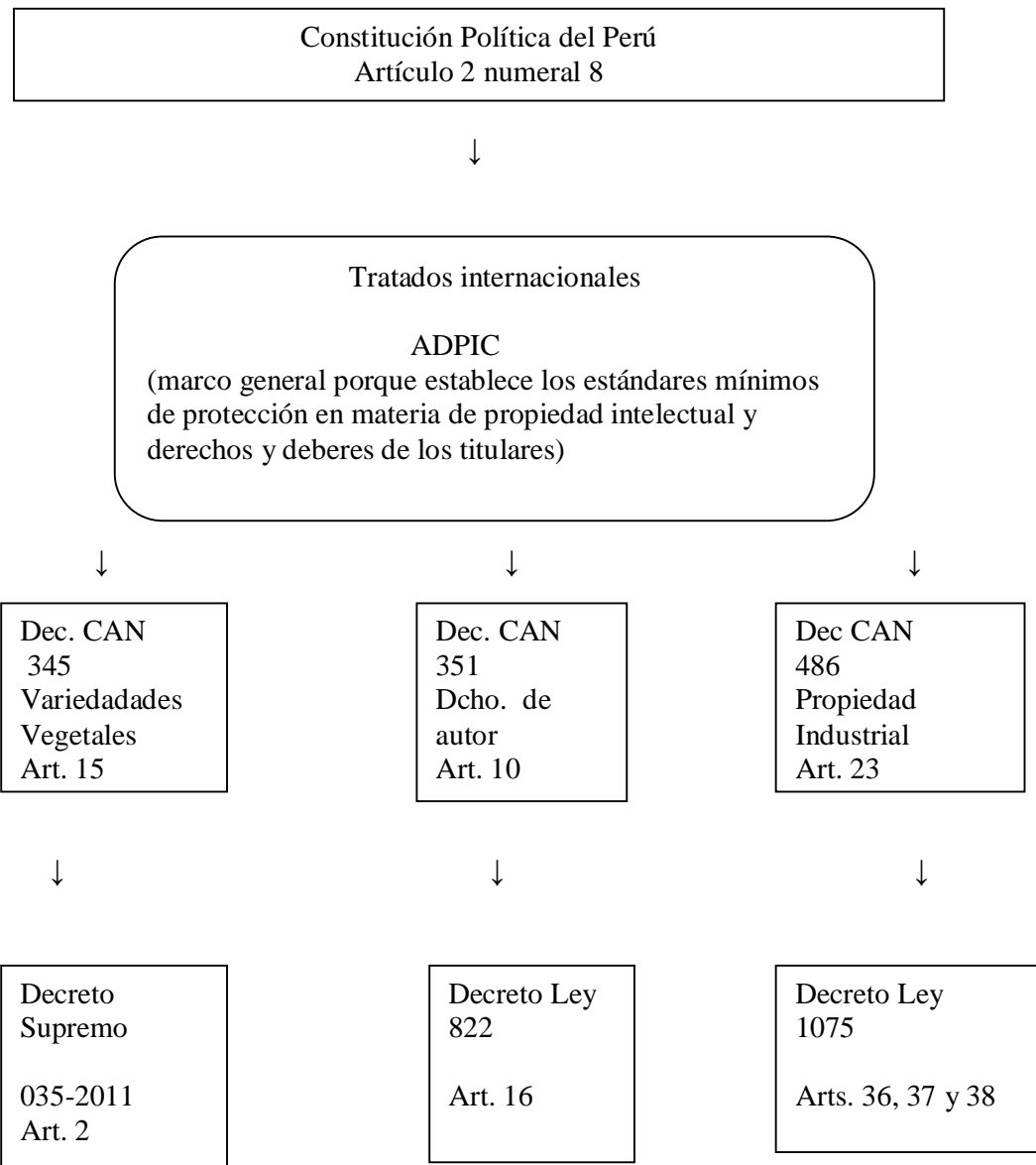
10. Encontramos finalmente en el art. 2 (Definiciones) del DS 035-2011 (que corresponde a la Decisión andina sobre variedades vegetales, 345) lo siguiente: Artículo 2°," Definiciones. A los fines del presente Reglamento: 2.1 Se entenderá por "obtentor": a) La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, b) La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo...”

Así, pues, cuando las Universidades redactan su Reglamento de Propiedad Intelectual, pueden reglamentar la titularidad de los derechos de los inventos o creaciones generados en su ámbito en virtud de haber sido generados en relación laboral (o contractual si hubiera un contrato o convenio que así lo dispusiera) y utilizan como base legal: la CN, el ADPIC y los tratados internacionales como marco general de la propiedad intelectual, la Decisión Andina que corresponda por su área temática y, en particular, los arts. en los cuales se reconoce al empleador como titular de las creaciones producidas por sus empleados en el desarrollo de su trabajo y la Ley nacional que la incorpora/complementa. Esta es la base legal de mínima. Pero cada institución, por sus particularidades, puede agregar a esta base jurídica normas especiales. Por ejemplo, si es una Universidad pública probablemente agregue institutos de la Ley de Contratación Pública.

En este marco, son las Universidades las que, de acuerdo a su política institucional, determinan en sus Reglamentos si (y cuanto eventualmente) le reconocen participación en los beneficios derivados de la explotación de los derechos de propiedad intelectual a sus docentes e investigadores.

Va de suyo, que cuando el resultado de investigación está enmarcado en un convenio o contrato se aplica lo acordado en el contrato o convenio.

Si graficáramos, por orden jerárquico las normas involucradas en la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en las Universidades, luciría aproximadamente así:



Reiteramos que este esquema es parcial, sólo para ejemplificar cómo es la base legal. Podría completarse con otros Tratados internacionales o Decisiones de la CAN relevantes para otras áreas (por ejemplo, la Decisión de la CAN sobre los recursos filogenéticos o el Convenio de Biodiversidad)

Ahora bien, una vez establecido que las Universidades pueden ser titulares de los derechos de propiedad intelectual generados en ocasión de la labor académica y de investigación en su seno siempre cuando exista una relación laboral o contractual con el

inventor /creador, queda todavía otra cuestión: qué normas y formas jurídicas se utilizan para explotar los derechos las universidades y cuál es la situación de las creaciones que resultan del financiamiento con fondos públicos.

En este punto incorporamos el principio general del Código Civil por el cual en el Perú y según el Artículo 884 sobre Normas que rigen la propiedad incorporal encontramos que “ Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial”

Es decir, cuando armamos la pirámide y la revisamos, en particular revisamos la base normativa para lo que queramos hacer, por ejemplo, un convenio por el cual una universidad y una empresa realizan una investigación conjunta y queremos ponerle cláusulas de propiedad intelectual, si la ley especial no prevé su forma o contenidos, se utilizan las normas generales. Porque no hay normas específicas para hacer muchas de estas actividades que involucran la propiedad intelectual, es que las universidades utilizan las normas generales.

En esta línea, y tratando de examinar la base legal que se utiliza una vez definida la titularidad, recordamos que existen dos formas usuales de explotación de los derechos: la cesión de derechos y las licencias. Va de suyo que no haremos en este capítulo un relevamiento exhaustivo de cómo funciona la cesión o la licencia en el derecho peruano sino que señalaremos el marco legal que le sirve de sustento.

Nuevamente revisamos en orden jerárquico la normativa en el Perú, esto es, la CN, los tratados internacionales, las decisiones de la CAN, las leyes y los decretos ley (los Reglamentos de las Universidades y Centros se abordan en el próximo capítulo). Pero además ahora hay que revisar las normas del Código Civil, la Ley General de Sociedades (para los Convenios/contratos tanto para los que se realizan entre la Universidad y los docentes/investigadores en relación a la explotación y beneficios como entre la Universidad y otros actores con los cuales realiza investigaciones) y la Ley de Contrataciones del Estado (que utilizan las Universidades públicas)

Entonces, forman el marco legal para la explotación de los derechos de propiedad intelectual, al menos:

1. **En la Constitución** el art. 2 numeral 8 que establece el derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales.
2. **En la normativa andina** tanto la cesión como la licencia sólo aparecen de forma muy general. En la Decisión 486 sobre propiedad industrial existe una cláusula que lee “una patente concedida o en trámite puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria”: (art-56). Ese sería el anclaje legal para la cesión. Y otra cláusula (art. 57) que lee: “el titular de una patente concedida o en trámite podrá dar licencia a uno o más terceros”.
3. Por su lado, en la Decisión 345 sobre variedades vegetales encontramos el artículo 29 “El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”.
4. En la Decisión 351 sobre Derecho de Autor encontramos 2 arts. directamente pertinentes: Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.
5. **Las normas nacionales.** La reglamentación de la Decisión 486, que es el Decreto Ley 1075, sólo aporta un artículo (el 20) que tampoco aporta demasiados detalles sobre las licencias (se aboca a cuestiones registrales). La norma nacional que complementa a la Dec. 345, que es el DS 035-2011 en el art Artículo 14°, que entre los derechos derivados del registro, el obtentor, o a quien éste haya transferido y/o cedido sus derechos sobre una variedad que se encuentre protegida, podrá impedir que terceros realicen sin su autorización los actos indicados en el artículo 24° de la Decisión 345, durante la vigencia del Certificado de Obtentor. El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y limitaciones.
6. Por este motivo, cuando las universidades tienen que proceder a realizar cesiones de derecho de propiedad intelectual utilizan las disposiciones del Código Civil sobre contratos de prestaciones recíprocas y cuando tienen que hacer convenios de cooperación con otras universidades o entes o empresas utilizan la Ley General de Sociedades, en particular los contratos asociativos,

que de acuerdo al Artículo 438 son aquellos que crean y regulan relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. O también el art. 440 que regula los Contratos de asociación en participación (para la participación de los investigadores, que es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución.

Finalmente, nos queda un punto a tratar: la existencia de investigaciones financiadas con fondos públicos tanto en universidades públicas como en privadas. Algunos de estos fondos además, requieren que la Universidad realice un convenio con empresas como condición para recibir los fondos. Como no hay normas específicas, todos los actores (empresas, universidades e investigadores) utilizan las normas generales para redactar los convenios o contratos que los unen. Pero además, como las agencias financiadoras no tienen lineamientos ni directrices en relación al a propiedad intelectual y muchas universidades carecen de experiencia suficiente las situaciones se van resolviendo caso a caso. En este marco, probablemente no se esté maximizando el aprovechamiento de los resultados obtenidos con los fondos públicos.

II. 2 Las normas

II. 2.a) Constitución Política del Perú de 1993

La Carta Magna reconoce el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto.

(Artículo 2° numeral 8)

Complementariamente, se reconoce el derecho a la libertad de empresa, comercio e industria, a fin de promover la creación de riqueza (artículo 59°)

II.2.b) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994 (negociado durante la Ronda Uruguay, 1986-1994). En él se establecen una serie de principios básicos y estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual obligatorios para todos los miembros de la OMC (con previsión de mayores tiempos para su implementación en los países en desarrollo y menos adelantados).

El objetivo del ADPIC es “contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (artículo 7).

El ADPIC incluye, en su texto tanto la Cláusula de la nación más favorecida como al de Trato Nacional, ambas cláusulas comunes a las existentes en el GATT y el GATS⁶. Tal vez la diferencia más notoria, en relación a los principios tradicionales, sea que en el ADPIC la excepción conocida como de regionalismo esté acotada a lo que se hubiese acordado previo a la existencia del ADPIC.⁷

En relación con las patentes, el ADPIC estableció estándares mínimos que todos los miembros de la OMC deben cumplir: aunque con algunas excepciones el ADPIC estableció “que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” lo que importó un cambio sustancial para muchos países que no patentaban productos farmacéuticos sino procedimientos. También dispone el ADPIC que las patentes deben durar como mínimo 20 años desde su solicitud.

Como dijimos, el ADPIC incluye estándares mínimos, pero las legislaciones locales pueden establecer estándares más altos: por ejemplo otorgar patentes por más tiempo

⁶ General Agreement on Trade in Services, Acuerdo sobre el Comercio de Servicios en español (AGCS)

⁷ Es decir, mientras que en el GATT el art. XXIV permite que los países concluyan acuerdos de liberalización comercial con algunos socios comerciales (zonas de libre comercio y uniones aduaneras) sin extender el trato más favorable a todos los miembros del GATT, la misma situación no está prevista en el ADPIC.

que el ADPIC o la protección de datos de pruebas (que no se encuentra en el ADPIC). En patentes especialmente, los márgenes de acción para políticas públicas locales se encuentran en la definición de altura inventiva (que el ADPIC no incluye), o los requisitos en cuanto a la información tecnológica que debe ser divulgada, o las exclusiones (la exclusión del patentamiento de plantas, animales, software, métodos del negocios, entre otros) (Alberto Días, 2008)

En el marco de esta consultoría tal vez sea importante destacar la llamada excepción Bolar (comprendida en el supuesto del artículo 30 del ADPIC). Es la excepción que permite utilizar lo patentado para fines de la investigación. Pero además, algunos países la utilizan para hacer investigación con vistas a comercialización de un producto para cuando venza la patente (es decir, se les permite a los productores de genéricos investigar sobre creaciones patentadas a los fines de estar listos para entrar al mercado cuando venza la patente). Esta cuestión se debatió en un caso ante la OMC contra Canadá y la OMC resolvió en el año 2000 que esta práctica estaba en conformidad con el ADPIC. En el caso del Perú, esta excepción estaría comprendida en la normativa andina (artículo 53).

II.2.c) Tratado de Cooperación de Patentes (19-06-1970 y modificado 10-2001)

El Perú se adhirió oficialmente al 6 de marzo de 2009 al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), el cual es un sistema de presentación internacional de solicitudes de patente.

El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.

Aunque algunas Universidades en el Perú están presentando solicitudes de patentes a través del PCT, el costo disuade a otras universidades. En efecto, en la primera fase los costos no son tan altos (una tasa de presentación internacional de 1.330 francos suizos y una tasa de búsqueda que puede variar aproximadamente de 410 a 2.400 dólares de los

Estados Unidos según la Administración de búsqueda internacional escogida y una pequeña tasa de transmisión que varía en función de la Oficina receptora). Sin embargo, las tasas que deberán abonarse al producirse la entrada en la fase nacional constituyen los costes más importantes antes de la concesión de la patente. Entre ellas figuran las tasas de traducción de la solicitud, las tasas de presentación de la Oficina nacional (o regional) y las tasas de adquisición de servicios de agentes de patentes locales o abogados especializados en las mismas. En varias Oficinas, las tasas de presentación nacional para las solicitudes internacionales de patente son inferiores a las correspondientes a la presentación directa de solicitudes nacionales. Asimismo, el titular tendrá que pagar en cada país las tasas de mantenimiento de las patentes concedidas a fin de mantenerlas en vigor, independientemente de que se haya utilizado el PCT para su concesión (Ver www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)

II.2.d) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (20-03-1983)

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de, las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

II.2.e) Decisión 345 - Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (21 de octubre de 1993, La Comisión del Acuerdo de Cartagena)

A través de esta norma supranacional se reconoce la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor. Para tal fin, se establece que los Países Miembros deberán contar con el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, donde se registrará todas las variedades que cumplan con las exigencias. Asimismo, se establecen las obligaciones y

derechos de obtentor, el régimen de licencias, así como, el procedimiento de nulidad o cancelación del certificado de obtentor.

II.2.f) Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (16 de diciembre de 1993, Comisión del Acuerdo de Cartagena)

El objetivo de esta norma es ser una herramienta de protección a los autores, y titulares de derechos sobre las obras, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino; así como los derechos conexos. En virtud a ello, la norma brinda una gama de definiciones relacionadas, los derechos morales y patrimoniales del autor, puntualiza el plazo máximo de duración del derecho de autor, y las limitaciones y excepciones (en tanto no atenten contra la normal explotación de las obras). Además, tiene un apartado especial para el caso de los programas de ordenador (tipo de obras literarias) y bases de datos. De otro lado, brinda las pautas generales para la cesión o concesión de derechos patrimoniales. Finalmente, se establecen las funciones de la oficina de derecho de autor y derechos conexos, y las disposiciones relativas a las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos.

II.2.g) Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros. Asimismo, el nuevo régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados - referidos al tratamiento de los "microchips"- y la observancia de las medidas en la frontera que redundará en un mayor control de la piratería.

Del contenido de la Decisión 486, se advierte el tratamiento de los siguientes conceptos:

1) Invención. Es una idea nueva –o conjunto de ideas- puesta en práctica, que permite solucionar un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. Las invenciones pueden ser de productos o procedimientos. La patente de invención es el título de propiedad que concede un Estado dentro de su territorio a su titular, a una invención.

2) Modelo de utilidad. Es toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, algún artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que le incorpore, o le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. La patente de modelo de utilidad es el título de propiedad que concede un Estado dentro de su territorio a un modelo de utilidad.

3) Diseño industrial. Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas, combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

4) Los esquemas de trazado de circuitos integrados. Se refiere a un circuito integrado en un producto –en su forma final o intermedia-, en el que al menos uno de sus elementos sea activo y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

5) Secreto empresarial. Es cualquier información no divulgada que una persona legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, susceptible de transmitirse.

Respecto a los signos distintivos, se establecen los siguientes conceptos:

1) Marca de producto o servicio. Signo susceptible de representación gráfica que distingue el origen empresarial de una determinada clase de productos o servicios, bajo un determinado territorio.

2) Nombre comercial. Signo que distingue la actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil. No es necesario que sea registrado para ser protegido.

3) Lema comercial. Palabra, frase o leyenda que complementa a la marca.

4) Marca colectiva. Signo que identifica el origen u otra característica de productos o servicios de empresas diferentes al producto originario de un lugar geográfico determinado.

5) Las marcas de certificación. Signo que identifica determinada calidad de productos y servicios al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado.

6) Las denominaciones de origen. Denominación de un país, región o lugar determinado que designa un producto originario.

II.2.h) Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor

Establece las disposiciones relativas a la protección del derecho de autor y los procedimientos administrativos.

La obra, objeto del derecho de autor, es toda creación intelectual, que tenga características de originalidad, que sea susceptible de ser divulgada o reproducida. La Ley del Derecho de Autor señala que son obras:

- Las obras literarias expresadas en forma escrita, en forma oral.
- Las composiciones musicales con letra o sin ella.
- Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general.
- Las obras audiovisuales.
- Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.
- Las obras de arquitectura.
- Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía.
- Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias.
- Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad.
- Los programas de ordenador.
- Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.
- Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios.

La Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI es la autoridad competente para conocer los procedimientos relativos a los derechos de autor. Asimismo, el sistema de propiedad intelectual también protege los derechos conexos a los derechos de autor.

II.2.i) Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.

En esta norma se establecen las reglas para los procedimientos no contenciosos y contenciosos, relacionados al registro de los elementos de la propiedad industrial antes señalados en la Decisión 486, los procedimientos de nulidad y los procedimientos por infracción de derechos, entre otros.

Lo más relevante de la norma para esta consultoría está en los artículos 36 (caso de contrato de trabajo), 37 (invenciones en centros de investigación) y 38 (reversión en investigación).

Artículo 36.- Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios. Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la

invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas.

Artículo 37.- Invenciones realizadas en centros de educación e investigación. El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto Legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

Artículo 38.- Reinversión para investigación Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones

II.2.j) Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

La Ley busca normar el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel) en el país.

Se designa como organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

II. 2. k) Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

El CONCYTEC, tiene entre sus funciones, promover y desarrollar mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos en coordinación con los organismos competentes; así como, diseñar las políticas sobre transferencia de tecnología; así como los mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

Cabe precisar que en este texto legislativo se establece como una de las competencias del SINACYT, bajo la dirección y coordinación del CONCYTEC, la protección efectiva de la propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos, de los inventos y otros aportes nacionales, para lo cual el INDECOPI coordinará con las instancias correspondientes.

II. 2 l) Ley N° 30018, “Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología”, (2013)

Esta ley aún no se ha reglamentado. Dispone la creación de “bases de datos de patentes de acceso libre y gratuito a fin de fomentar la innovación y la transferencia de tecnología para su aplicación en el país” (artículo 1)

Esta norma es muy importante porque dentro de la información general, la información tecnológica, es decir aquella relacionada con aspectos técnicos y científicos aplicados a la industria, tiene un papel preponderante en el desarrollo de la economía. En este contexto, las patentes constituyen un insumo muy valioso: los documentos de patentes y de modelo de utilidad incluyen la descripción completa del invento, aportando detalles de los métodos y aparatos utilizados y de los productos obtenidos.

Además, utilizar la información de los documentos de patentes tiene algunas ventajas en relación, por ejemplo, a la publicación tradicional: en ellos hay información reciente, hay un resumen del estado de la técnica anterior, la información está organizada de la misma manera en todos los documentos, hay una clasificación internacional para los campos tecnológicos y hay libre disponibilidad de su uso para investigación.

II. 2. m) Ley 30035 Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013)

Esta Ley regula la creación de un sitio de acceso abierto en donde se mantiene información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación: incluye libros, artículos, estadísticas, tesis, entre otros.

En América Latina existe la Red de Repositorios latinoamericanos de la cual participan universidades peruanas como la UNMSM y la UNI.

II.2.n) Ley 30220 - Ley Universitaria

La Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada el 9 de julio de 2014, norma el funcionamiento de las universidades, siendo que, uno de los fines de la universidad (comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia) es realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística y la creación intelectual y artística (artículos 3° y 6° numeral 5). Adicionalmente, en el artículo 6 numeral 1 explícitamente dispone que es un fin de la Universidad “transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural”. Institucionalmente, incorpora un

representante de CONCYTEC en el Consejo Directivo del órgano supervisor de las universidades (SUNEDU)-Art. 17°.

En lo referente a la función esencial y obligatoria de la investigación por parte de la universidad, en el artículo 48° de la citada norma, se hace hincapié que, ello pretende lograrse a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías que necesita la sociedad, a cargo de los docentes, estudiantes y graduados en su actividad investigadora, en su propia institución o creadas por instituciones universitarias.

La Ley prevé incentivos económicos para los investigadores ya que el artículo 48 in fine dispone “Estos fondos pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores de las universidades públicas.”

Según la Ley, le compete al Vicerrectorado de Investigación organizar la difusión del conocimiento y promover la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado (artículo 50).

Cabe señalar que las universidades están facultadas a promover la creación de pequeñas o medianas empresas de estudiantes (artículo 52°), y construir centros de producción de bienes y servicios especializados, áreas académicas o trabajos de investigación (artículo 54°), cuya utilidad constituirán recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la investigación.

Un aspecto importante a señalar es la facultad de distribuir regalías generadas por las patentes de invención de la universidad, prescrita en el artículo 53° de la Ley Universitaria, mediante los convenios suscritos con los creadores, tomando en consideración los aportes de cada una de las partes.

En particular, el Artículo 53 sobre los derechos de autor y las patentes dispone

“Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En cuanto al

contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre derechos de autor.”

“El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por las universidades con el señalamiento de los autores, en concordancia con las normas que rigen la propiedad industrial.”

“Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad se establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideración los aportes de cada una de las partes, otorgando a la universidad un mínimo de 20% de participación.”

“La universidad establece en su Estatuto los procedimientos para aquellas invenciones en las que haya participado un tercero, tomando en consideración a los investigadores participantes”

II. 3) Cuadro normas

	Noma	Fecha
1.	Constitución Política del Perú	29 de diciembre de 1993 (promulgada) 1 de enero de 1994 (inicio de vigencia)
2.	Decreto Legislativo 807 - Facultades, normas y organización del INDECOPI.	16 de abril de 1996
3.	Decisión 345 Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales/ Comisión de la Comunidad Andina.	Publicada el 29 de octubre de 1993.
4.	Convenio de París Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).	Vigente desde el 11 de abril de 1995.
5.	Decreto Legislativo 822 Ley sobre el derecho de autor.	24 de abril de 1996
6.	Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial/Comisión de la Comunidad Andina.	Publicada el 1 de diciembre de 2000.
7.	Ley N° 27444	Publicada en el 11 de abril

	Ley del Procedimiento Administrativo General.	de 2001
8.	Ley N° 27811 Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.	Publicada el 10 de agosto de 2002.
9.	Ley N° 28126 Sanciona las infracciones a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales protegidas.	Publicado el 16 de diciembre de 2003.
10.	Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	17 de julio de 2004
11.	Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).	17 de octubre de 2005
12.	Decisión 632 Aclaración del segundo párrafo del artículo 266° de la Decisión 486/Comisión de la Comunidad Andina.	Publicada el 6 de abril de 2006.
13.	Decreto Legislativo N° 1075 Aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486.	Publicado el 28 de junio de 2008.
14.	Decreto Legislativo 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.	3 de junio de 2008
15.	Decisión 689 Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de los derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros/Comisión de la Comunidad Andina.	Publicada el 13 de agosto de 2008.
16.	Decreto Legislativo 1076 Decreto Legislativo que aprueba la modificación del Decreto Legislativo 822.	27 de junio de 2008
17.	Decreto Legislativo 1053 - Ley General de Aduanas.	Publicado 27 de junio de 2008
18.	Tratado de Budapest Tratado sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).	Vigente desde el 20 de enero de 2009.
19.	PCT Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).	Vigente desde el 6 de junio de 2009.
20.	Ley N° 29316 Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y	Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2009.

	los Estados Unidos de América.	
21.	Decreto Supremo 035-2011-PCM - Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.	14 de abril de 2011
22.	Decreto Supremo N° 035-2011-PCM Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.	Publicado el 15 de abril de 2011.
23.	Convenio UPOV Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales/Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales.	Vigente desde el 08 de agosto de 2011.
24.	Decreto Supremo 067-2012-PCM - Adscriben CONCYTEC al Consejo de Ministros.	15 de junio de 2012
25.	Ley N° 30018, “Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología”	12 de mayo de 2013
26.	Ley 30035 Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación	4 de junio de 2013
27.	Ley 30220 – Ley Universitaria	publicada el 9 de julio de 2014

II. 4) A modo de síntesis

Las normas en Perú sobre propiedad intelectual son compatibles con la normativa internacional: desde que en el Perú se cumplen con los estándares mínimos del ADPIC (patentamiento de procesos y productos sin discriminación de tecnologías, por 20 años desde su solicitud, etc.) En realidad, en el Perú rige una normativa, derivada a veces de las normas de la Comunidad Andina de Naciones y otras veces de los Tratados de Libre Comercio que, en algunos aspectos, son ADPIC – Plus (por ejemplo, la protección por cinco años de los datos de prueba de acuerdo al Decreto 1072 del 2008). Aún con el telón de fondo de la discusión entre la compatibilidad de las normas peruanas y la Comunidad Andina, la materia de esta discusión no se relaciona ni directa ni mediatemente con la posibilidad de protección y explotación de los resultados de investigación financiados con fondos públicos. No hay disposiciones, a nivel internacional o comunitario, que impidan la protección o explotación de los resultados obtenidos con fondos públicos. Pero tampoco las hay que específicamente la regulen o promuevan. Este sea tal vez la ausencia normativa más notoria.

En particular, en el Perú como ya vimos, las Universidades pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual generados por sus docentes e investigadores utilizando los arts. 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo 1075. Es decir, invenciones realizadas en el marco del desempeño laboral (o contractual). Tanto es así que, por ejemplo, el Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNMSM se refiere en su art. 9 a la titularidad de los derechos sobre las creaciones “cuando sean desarrolladas como resultado del ejercicio de las funciones inherentes al vínculo laboral, contractual o en el caso que la creación resulte de convenios específicos”. Como veremos en la próxima sección, en algunos casos en los cuales las Universidades han desarrollado Reglamentos de Propiedad Intelectual, la titularidad de los derechos quedan en cabeza de la Universidad y se reconoce participación en las regalías a los investigadores/docentes involucrados en el invento (regalías que serían la “compensación” que prevé la ley). Es decir, en lo que hace a la protección, las universidades pueden ser titulares por ser empleadores, o en virtud de convenios específicos utilizando el Código Civil y la Ley General de Sociedades y en lo que hace a la explotación pueden realizar contratos de cesión o licencia (los más usuales cuando no se explota un derecho de propiedad intelectual por sí mismo) utilizando como marco general la Decisión 486 y el Decreto 1045 así como también pueden realizar contratos de asociación (cuando además de la universidad se involucran otras instituciones o empresas) utilizando la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, la nueva Ley Universitaria, que no está reglamentada, aún reconociendo que la misión de la Universidad sigue siendo la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento científico, a través del capítulo VI, provee un marco legal más específico para las cuestiones que hacen a la generación, apropiación y explotación del conocimiento científico.

En este sentido, la antigua Ley N° 23733, antecedente de la actual, sólo incluía tres artículos referentes a la investigación y no incluía ninguna mención a los sectores público y privado.

De modo más general, la creación del Vice Rectorado de Investigación así como su funcionamiento aparecen como primordiales a la hora de que las Universidades

fortalezcan sus capacidades de investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad.

CAPITULO III

Normas: dinámica de su funcionamiento en el Perú

Fortalezas y restricciones

III.1 Introducción

En términos generales, y como se puede apreciar en la sección anterior, la legislación peruana en materia de propiedad intelectual habilita, regulando en general, las formas hoy más habituales de protección y explotación de los conocimientos generados con fondos públicos. Como veremos en esta sección, aunque la Ley Universitaria es un gran avance, en muchas entrevistas surgió la necesidad de reglamentarla rápidamente. Adicionalmente, la mayoría de las universidades entrevistadas tienen Reglamento de Propiedad Intelectual (o están discutiendo un proyecto) y se están incorporando además cláusulas puntuales que abordan la cuestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en algunos instrumentos y contratos del FINCYT y CONCYTEC, a través de su unidad gestora FONDECYT. También en Perú se advierte, a tono con la experiencia de otros países en la región, un incremento de la actividad en propiedad intelectual indicado por la presentación de solicitudes de patentes y concesión de las mismas.

Esta sección ha sido construida en base a entrevistas realizadas a los responsables de las oficinas de investigación, propiedad intelectual o similar de acuerdo a un formulario que se anexa al presente documento. Presentamos en esta sección entonces la siguiente información: los principales resultados de las entrevistas realizadas ejemplificando con casos concretos (ver Anexo I, listado de entrevistas realizadas y el Anexo II Cuestionario utilizado), un cuadro comparativo normativo de los Reglamentos de las Universidades y Centros visitados y un cuadro con la presentación de solicitudes de patentamiento por institución.

III. 2 Principales resultados del relevamiento

→ *La mayoría de las instituciones entrevistadas tiene o está en proceso de tener un Reglamento de Propiedad Intelectual.* La institución pionera ha sido la Universidad Nacional de San Marcos, cuyo Reglamento data de 2008. La UNLM podría ilustrar las que están en proceso de generar un Reglamento y el Centro Internacional de la Papa podría ilustrar una institución que tiene lineamientos pero que tiene como finalidad la diseminación y publicación y no el patentamiento.

→ *Todos los entrevistados resaltaron la importancia de contar con un Reglamento o instrumento normativo que hiciera claras las reglas.* En efecto, en todas las entrevistas se valoró la existencia de Reglamento (cuando éste existía) o se hizo referencia a lo importante que sería contar uno (cuando no lo tenían). En general se hizo referencia a la necesidad de tener reglas claras y explícitas.

→ *Los Reglamentos existentes varían en el nivel de detalle con el cual abordan las cuestiones de propiedad intelectual.* Así por ejemplo, el Reglamento de la UNI contempla además de definiciones (que podrían tomarse de la Ley en vez de incluirse), un procedimiento de reporte de invención patentable, la solicitud de patentes utilizando el Patent Cooperation Treaty (PCT), los ítems que deben ser incluidos en un convenio de propiedad de intelectual o la regulación de las producciones audiovisuales, entre otros. Otros Reglamentos en cambio, son más escuetos, como por ejemplo el de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

→ *Todos los Reglamentos prevén la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a favor de la Universidad.* La diferencia se encuentra en el nivel y grado de reconocimiento de los participantes a título individual en la distribución de los beneficios o los porcentajes cuando participan empresas.

Así por ejemplo, en la UNMSM la titularidad es de la universidad pero las regalías son 50% y 50%, compartida entre la Universidad y los creadores mientras que en la UNI el creador/inventor recibe el 70%.

Cuando existen proyectos con empresas subvencionados, el INICTEL-UNI por ejemplo dispone la titularidad compartida pero la explotación es exclusiva de la empresa, derivando un porcentaje de la explotación al INICTEL-UNI. En este punto, la UNMSM cuando tiene proyectos con empresas financiados por FINCYT (subsídios no reembolsables) colocan una cláusula de titularidad compartida y se dividen las regalías de la explotación (en general 80% para la empresa y 20% para la Universidad).

Otro caso presenta la UNALM, que no tiene Reglamento pero ha firmado convenios, a veces en el marco de financiamiento público (Innovate Perú, FIDECOM)⁸ y algunos tienen cláusulas de propiedad intelectual que disponen la titularidad de los derechos de propiedad intelectual para la Universidad. Sin embargo, en algunos casos hay particularidades. Por ejemplo en un caso se dispuso que “los derechos de propiedad intelectual respecto a los resultados de la investigación así como la información sobre la construcción de un invernadero, sistema de cultivo vertical, sistema de riego por goteo así como el manejo del cultivo de maca bajo invernadero de sistema vertical pertenecerá a todos los que se dediquen a la actividad agroindustrial de maca, única y exclusivamente en el Perú.” Es decir los resultados pasan a una especie de dominio público nacional. Pero que “los productos generados como los informes, estudios, artículos técnicos, ponencias, producción de audiovisuales, tesis, memorias técnicas, artículos científicos, entre otros pertenecerán exclusivamente a la Universidad Nacional Agraria La Molina, mencionando en las publicaciones el origen de los fondos utilizados y el nombre de la entidad solicitante y asociadas. Asimismo, a las empresas participantes en la investigación se les entregarán copia de los mismos.”

En otro contrato de la UNALM con fondos del CONCYTEC se le dejó al investigador principal optar por una publicación científica o por la solicitud de protección pero se agregó una cláusula que lee “*EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos los resultados del proyecto subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos años estos no han sido utilizados ni ha sido objeto de inscripción de ningún derecho de propiedad intelectual*”.

⁸ FIDECOM es un fondo de dinero concursable del cual dispone el gobierno peruano para promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva en las empresas a través del cofinanciamiento no reembolsable para distintos tipos de emprendimiento. Entre los criterios que se toman en cuenta para otorgarlos se encuentra el nivel de articulación con universidades o centros de investigación.

Como vemos, ya se hacen contratos donde se colocan cláusulas de propiedad intelectual, la mayoría de las reglamentaciones o convenios disponen la titularidad de la Universidad o compartida si es un proyecto conjunto y varían los porcentajes de distribución de beneficios.

→ *La organización de las oficinas que se encargan de las cuestiones de propiedad intelectual tienen diversas trayectorias así como también diferentes dotación de recursos humanos y estrategias de trabajo.*

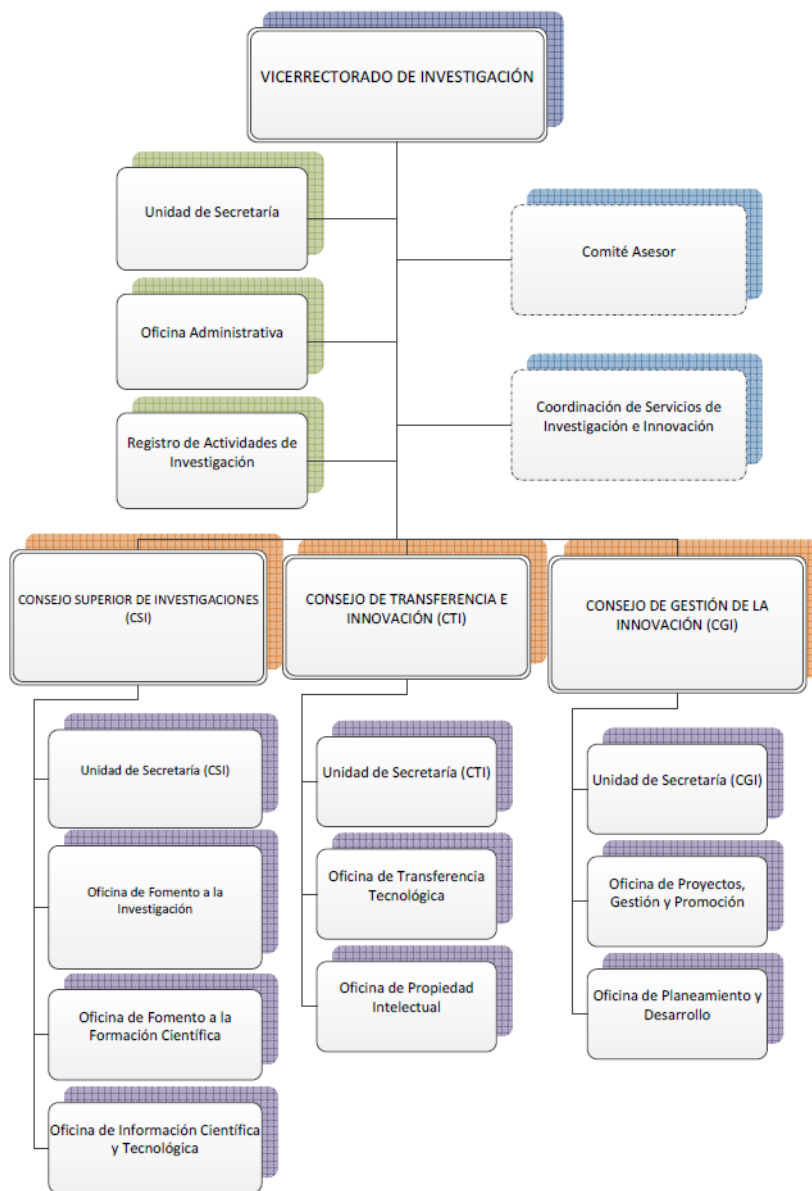
En algunas Universidades, existe propiamente una oficina de propiedad intelectual y/o transferencia de tecnología con personal especializado mientras que en otras instituciones las cuestiones de propiedad intelectual se abordan en el marco de la gestión de la investigación y se suele tercerizar en servicios legales de la universidad o asesores externos.

Así por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) tiene una Dirección Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología donde funciona la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual y que, desde el año 2012, tiene un Reglamento de Propiedad Intelectual. La oficina se encarga de identificar el conocimiento pasible de protección, evaluar qué tipo de protección correspondería y monitorear el proceso. Pero las solicitudes de protección y los contratos los lleva el área legal de la universidad y, cuando necesitan, tienen consultores especializados.

Un sistema parecido tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que dentro del Vicerrectorado de Investigación tiene una Oficina de Propiedad Intelectual. Existe, además, una Oficina de Transferencia de Tecnología y una Oficina de I+D (capta fondos y proyectos). Aunque la oficina formalmente se creó en el 2011, es la heredera de la oficina de convenios del 2007. Esta oficina tramita las solicitudes de protección y redacta los convenios de cooperación con cláusulas de propiedad intelectual.

A su turno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pionera en materia de reglamentación y cuya oficina ya lleva siete años, provee información, organiza charlas,

asesora sobre PI en la preparación de proyectos y durante su ejecución y es el encargado de tramitar las solicitudes de propiedad intelectual. La estructura en la UNMSM es importante como se puede apreciar en su organigrama



Fuente: página web de la UNMSM

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y dependiente del Vicerrectorado de Investigación, se encuentra el Instituto General de Investigación. El Instituto a su vez tiene varias oficinas: una que monitorea los proyectos de interés, una oficina de

seguimiento de proyectos de fondos concursables y una oficina de promoción de la propiedad intelectual y la innovación. Aunque la IGI tiene ya 14 años, la oficina de propiedad intelectual fue creada recientemente: en el año 2013. El equipo de trabajo consta de 10 personas, de los cuales 9 son profesionales pero subcontratan un buffet de abogados para las cuestiones puntuales de propiedad intelectual.

Un caso bien distinto es el de INICTEL–UNI, cuyo campo disciplinar tan específico y ligado a los avances tecnológicos generó una oficina muy tempranamente (2007, la Dirección de Capacitación y Transferencia de Tecnológica), con cuatro profesionales (2 ingenieros y un licenciado en administración) que usan los abogados del servicio legal de la Universidad Nacional de Ingeniería para las cuestiones técnicas específicas de propiedad intelectual. Es que en primera instancia habían tercerizado, contratando un estudio de abogados, pero no resultó positiva la experiencia y por ello trabajan ahora en conjunto con el área legal de la UNI.

Algo similar ocurre con el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) que también tiene un campo muy específico de acción (investigación tecnológica para la transformación pesquera) y que también tiene entonces una Dirección General de Investigación Tecnológica creada muy tempranamente (1997) y que se ocupa principalmente de gestionar las líneas de investigación (de acuerdo al Plan estratégico del Ministerio de la Producción y del ITP), desarrollar nuevos productos e implementar métodos que apoyen a la industria. En este marco, en la oficina recopilan, asesoran, gestionan y monitorean los resultados de los proyectos de investigación mientras que la propiedad intelectual no fue una cuestión importante. Aún así, el ITP tiene 3 solicitudes de patentes (1 otorgada).

Entonces, ambos casos son de instituciones con campos disciplinares muy específicos pero en el caso de INICTEL-UNI ellos elaboran el expediente y lo remiten a la UNI para que esta lo lleve adelante en el marco del Reglamento de la Universidad, mientras que ITP sólo incorporó, hasta ahora, las cuestiones de propiedad intelectual a través de los proyectos del FINCYT (mediante una cláusula en los convenios).

La trayectoria de la Universidad Nacional Agraria La Molina es todavía más particular: existe una Oficina de Gestión de la Investigación hace más de 15 años pero sólo

recientemente, y a partir de los proyectos financiados por el FINCYT han incorporado las cuestiones de propiedad intelectual en algunos convenios y contratos (en 6 de 11)⁹. Por ello, las tareas básicas de esta oficina se relacionan más con gestionar las convocatorias de investigaciones nacionales e internacionales, difundir la investigación de la UNALM y registrar los proyectos. En realidad, los tramites para obtener certificados de obtentor (3) y la patente (1), que es una política nueva en la Universidad, los realizó un asesor.

Y todavía, el Centro Internacional de la Papa (CIP) muestra otro tipo de organización. El CIP es parte del consorcio CGIAR, el cual conforma diversos centros internacionales. Además tiene sedes en provincias y diversas oficinas en el mundo. La función de la gestión de la propiedad intelectual del CIP está a cargo del Gerente de Conformidad y Activos Intelectuales, quien forma parte de la Unidad de Donaciones y Contratos, la cual pertenece a la Dirección de Operaciones y esta a su vez a la Dirección General. La oficina básicamente tiene por tarea regular los contratos con donantes bilaterales, a través del consorcio CGIA, así como negociar las cláusulas. Asesoran sobre propiedad intelectual en la preparación, ejecución y finalización de los proyectos pero normalmente no presenta solicitudes, salvo casos puntuales, que se especifican en la cláusula contractual, para el supuesto en el que la solicitud de registro tenga por finalidad generar un mejor impacto.

→ *Los procedimientos de propiedad intelectual suelen incluir un fuerte componente de difusión de qué es la propiedad intelectual y a tratar de llegar o detectar aquellos resultados que puedan comercializarse. Sin embargo, mientras algunas instituciones tienen procedimientos formalizados de alguna manera (flujo en Internet o previsto en algún reglamento) otros se manejan con procedimientos informales y ad-hoc para cada caso.*

Así por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Perú tiene un procedimiento formalizado para los que postulan a fondos de investigación por el cual están obligados

⁹ La UNLM ha realizado una consultoría que ha revisado los 11 contratos, identificado las cláusulas de propiedad intelectual y elaborado una recomendación. La incluimos en el próximo capítulo.

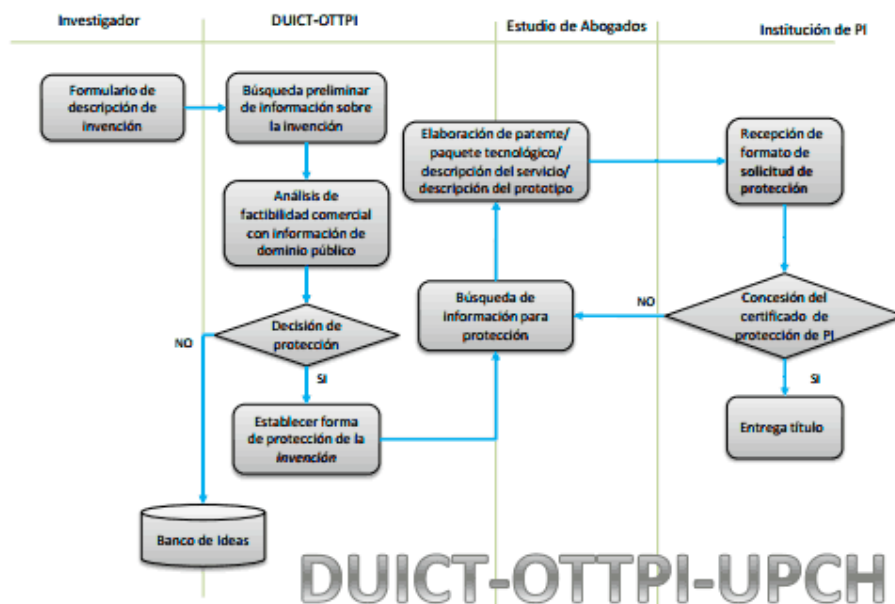
a pasar por la oficina de propiedad intelectual y entonces ya se puede empezar a trabajar desde el inicio de la investigación las cuestiones de propiedad intelectual.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, existe un procedimiento para la suscripción de convenios, la Directiva 001 – PGCRI 2002, aprobada por resolución rectoral 02254. Básicamente se trata de establecer un procedimiento único tanto para relacionarse con otras instituciones nacionales como extranjeras. Además existen Manuales de Organización y Funciones para el Consejo de Transferencia e Innovación, el Vice rectorado de Investigación, el Consejo Superior de Investigaciones y el Consejo de Gestión de la Investigación. Así a modo de ejemplo de lo que estos manuales contienen, de acuerdo al Título I, numeral 1 (Finalidades) el “Manual de Organización y Funciones (MOF) del Consejo de Transferencia e Innovación (CTI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es el documento normativo que regula su funcionamiento, precisa los niveles de autoridad y responsabilidad, describe sus funciones generales y específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrolladas a partir de su estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP).” Además existe una Guía con los pasos procedimentales aunque al momento de la entrevista están empezando a probar nuevos procedimientos.

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia existe un diagrama colocado en el web.

Protección de Invenções(*) - Nacional e Internacional

(*)Tecnologías, productos, procesos y variedades vegetales



Fuente: página web UPCH

En la UNALM en cambio, no existe ningún procedimiento formal. El organigrama estructural está aprobado por la Resolución N 0001-2012 AU-UNALM pero aunque allí está previsto que el Vicerrectorado de Investigación tenga tres oficinas (Gestión de la Investigación, de Difusión y Transferencia e Institutos de Investigación) con varias unidades dependientes a su vez de ellas, todavía el organigrama no está completamente implementado.

Tampoco en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) existe un Reglamento de Propiedad Intelectual o un procedimiento. De acuerdo al nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el INIA tiene la Dirección de Desarrollo Tecnológico, de la cual depende la Sub Dirección de Productores, y esta a su vez tiene el área de Registro de Cultivares. Cabe precisar que la tarea del INIA es generar nuevas variedades, nuevas tecnologías y transferencias pero el el proceso de registro no está a cargo de esta oficina sino de dos estaciones: el programa de innovación e investigación de campo. Cuando ellos concluyen que una variedad es susceptible de obtener un registro, se procede con la solicitud. Esto es muy importante porque muchas veces sucedía que se llevaban sus variedades al extranjera para fines de investigación.

Entonces, el INIA tiene una parte técnica que cumple con el rol de evaluar las solicitudes de registros de variedades vegetales ¹⁰. Cuando la INIA es la solicitante, la función de analizar su solicitud es delegada a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sin embargo, como la UNLM no se especializa en los requisitos de registro, en muchas ocasiones se les exigen requisitos que no establece la ley o innecesarios y que han dilatado sus procedimientos de solicitud de registro.

Otras oficinas que tampoco tienen procedimientos formales, rescatan procedimientos informales muy útiles. Por ejemplo el CIP destacó “la realización de pesquisa de bases de datos a cargo de los Mejoradores, para verificar que una nueva variedad vegetal se encuentra derivada de otras preexistentes (a fin de obtener el permiso del titular)”.

En el caso de la UNI tampoco existen normas formales que establezcan o describan el procedimiento para solicitar derechos de propiedad intelectual pero en la entrevista surgió que la oficina tiene una política muy activa de seguimiento de las investigaciones que están llevando a cabo sus profesores/investigadores para iniciar el proceso lo antes posible. También explicaron que el proceso a veces empieza activando convocatorias específicas de ayudas a desarrollar ideas.

→ Todas las oficinas describen dos actitudes en los grupos de docentes /investigadores: aquellos que resisten más el cambio y aquellos que se pliegan más rápidamente. Sin embargo, los motivos que alegan son disímiles.

Así, en una Universidad se hizo referencia a que “los más senior son más filantrópicos, pero son una minoría, luego hay un cuerpo de investigadores más bien indiferente y un grupo pequeño, del 20 al 25% muy activo”. En otra Universidad alegaron que los investigadores conocen poco y nada de propiedad intelectual. Otros todavía, hicieron referencia a que no existe una cultura que le de importancia a la protección de la propiedad intelectual.

¹⁰ *Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA): A través de la Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB), es la encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en los mismos instrumentos legales. Referido específicamente en establecer los criterios y procedimientos para la realización de los exámenes de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de una variedad.

→ *Algunos Reglamentos contienen cláusulas en relación al uso libre por la comunidad académica, preferente y/o prioritario o “liberación” de la creación por no uso.*

Por ejemplo, el uso permitido y gratuito a favor de la comunidad universitaria de la UNSM:

“Artículo 12º: Las obras de titularidad de la UNMSM podrán ser usadas por el resto de la comunidad universitaria de la UNMSM, para fines docentes y de la propia investigación, sin fines de lucro, con la debida mención de los autores de dicha obra. En estos casos, no será necesario el consentimiento previo de los autores”

“Artículo 23º Las invenciones registradas a nombre de la UNMSM podrán ser usadas por el resto de la comunidad universitaria de la UNMSM, para fines docentes y de la propia investigación, sin fines de lucro, con mención de los inventores. No será necesario, en estos casos, el consentimiento previo de los inventores”

La cláusula más abajo, en cambio, prevé otra situación: que a la Universidad no le interese la creación pero a sus creadores sí. La Universidad en estos casos tiene prioridad para ser titular pero, si no la ejerce, los creadores pueden requerir la titularidad y proceder a la explotación.

“ARTICULO 26º.- La Universidad goza de un derecho de preferencia para solicitar la protección o registro de las creaciones intelectuales desarrolladas, así como para divulgar y comercializar, de ser el caso, los resultados dentro de los seis (6) meses siguientes a la recepción formal del trabajo o del informe final ante el jefe de la unidad competente. Habiendo transcurrido el plazo citado sin que la Universidad inicie el trámite de o manifieste expresa voluntad de iniciar el trámite de solicitud de registro o divulgue o comercialice los resultados de la creación intelectual, los partícipes podrán realizar a iniciativa propia tales actividades asumiendo los costos correspondientes; caso en el cual los beneficios de la Universidad, establecidos en el Convenio serán del 30%

Con el mismo efecto pero redactado distinto es la disposición de la Directiva del Instituto Nacional de Salud que señala: “En caso de que alguna creación intelectual o producto de la investigación no sea considerado patentar y en caso que el inventor quiera hacerlo, deberá solicitar por escrito la autorización del INS”.

→ *La mayoría de las instituciones tiene un sistema de seguimiento de las investigaciones, pero no todas los tienen tan sistematizado ni transparente y accesible.*

Por ejemplo, la UNI tiene un sistema de seguimiento de la investigación organizado y transparente. Hace un catastro anual con los resultados en cinco años: otorga a los docentes e investigadores puntaje por tesis, por publicación con referato, por publicaciones en revistas indexadas, por solicitudes de patentes, por modelos de utilidad, etc. Se coloca una nota y esa nota se transforma en un adicional en dinero. Y ese catastro está *on line*.

En la UNMSM existe la Oficina de Registro de Actividades de Investigación - RAIS que es el órgano de línea del Vicerrectorado de Investigación. Bajo su responsabilidad tiene el registro, implementación y manejo de todas las actividades de investigación, innovación y transferencia tecnológica de la UNMSM para la provisión de la información requerida a los Consejos del Vicerrectorado.

El Centro Internacional de la Papa en cambio tiene además un Comité de Propiedad Intelectual (miembros del CIP) encargado principalmente de determinar si un resultado de investigación constituye una invención. De otro lado, tiene como finalidad evitar el uso no autorizado de variedades vegetales.

→ *Entre las fortalezas que los responsables señalaron de sus respectivas instituciones se encuentran:*

1. Tener un reglamento que ordene los temas de propiedad intelectual/ Es bueno poseer un Reglamento porque se ha institucionalizado el sistema de propiedad intelectual / El Reglamento clarificó la titularidad y estandarizó los porcentajes / Reglas de juego claras a partir del Reglamento / Reglas claras.
2. Ley universitaria nueva: es muy positivo que haya una línea de carrera para los profesores / investigadores
3. El apoyo de la propia institución a estos temas / el apoyo político a estas cuestiones
4. El intercambio con instituciones extranjeras
5. Tener manual de procedimientos.

6. Tener una relación cercana con el Director de líneas de investigación
7. Tener oficina específica facilita la firma de contratos / La creación de la oficina hace que los profesores tengan donde recurrir / Con la oficina generamos un punto de referencia.
8. Las convocatorias del FINCYT / CONCYTEC son catalizadoras de grupos y soluciona el problema del dinero: es un gran incentivo para juntar profesionales de diferentes formaciones
9. El FINCYT financió la participación en una Maestría de gestión de la innovación y la tecnología y eso fue muy útil.

→ *Entre las debilidades que los responsables señalaron de sus respectivas instituciones o de las normas y procedimientos en el Perú se encuentran:*

1. No se sabe mucho de propiedad intelectual aún
2. No hay cultura de protección de propiedad intelectual en la comunidad
3. Los instrumentos de financiamiento y de propiedad intelectual son nuevos y por ello hay que hacer mucha inversión en que el investigador aprenda
3. Vacíos legales: en particular el caso de los permisos de acceso a material filogenético. Está la ley pero no el reglamento y esto genera demoras en algunos permisos porque los funcionarios son reticentes a otorgarlos sin una normativa que los avale
4. En las instituciones públicas: necesidad de simplificar los procedimientos. Por ejemplo para publicaciones, cambiar los protocolos para sacar dinero de caja chica; el presupuesto es predictivo anual pero no establece el día a día;
5. La exoneración tributaria no se operacionalizó y eso no facilita el trabajo con los privados.
6. La limitación para contratar más gente / la contratación lleva varios meses
7. Faltan profesionales especializados / No hay gestores de alta tecnología que es muy distinta la tecnología industrial de la alta tecnología.
8. No hay expertos en valoración e intangibles. En los bancos no consideran los títulos de propiedad intelectual como activos
9. Que la ley del canon excluye a las privadas
10. Dificultad como institución de proveernos de insumos o repuestos/ no podemos traer materiales de referencia: son procedimientos que hay que cambiar porque está demorando dos o tres meses.

→ *La actividad en propiedad intelectual está creciendo en todas las universidades.*

Se puede observar en el cuadro que incluimos más abajo que todas las Universidades están embarcadas en el proceso de solicitudes de protección (y no sólo de patentes, sino de certificados de obtentor, marcas, etc.) y que este aumento es un fenómeno bien reciente.

Por ejemplo, en la UNI la primera solicitud fue hace cinco años: la hicieron los investigadores y ya consiguieron una patente. Sin embargo, en los últimos tres años hicieron 24 solicitudes (10 x año, básicamente modelos y diseños – nuevos equipamientos- y patentes, que son un 30 % pero está creciendo). El 95% son proyectos propios y tiene que ver con el perfil profesional de la universidad. Trabajan mucho por oferta: no es espontáneo sino que se hace por seguimiento y en general es el profesor el que tiene el mayor peso en la decisión. Hay convocatorias específicas para patentes, otorgan ayuda dineraria y una práctica que ha sido muy útil es la de nombrar a una persona como tutor/a “confidencial”, a quien le cuentan la idea para empezar a determinar tanto los recaudos a tomar como las posibilidades de la investigación.

Mirado desde el punto de vista de INDECOPI, están tratando de diseminar más la importancia de la propiedad intelectual (han inaugurado los “jueves del inventor” así como han generado un mecanismo de “patente rápida” que esperan pueda reducir los tiempos incentivando más al patentamiento. También han generado un concurso nacional de innovación cuyos ganadores pueden hacer las presentaciones ante INDECOPI sin cargo. Entrevistados los funcionarios de INDECOPI, señalan que la mayor debilidad se suele encontrar en la redacción de los documentos técnicos y que las Universidades deberían reglar explícitamente la cuestión de las tesis de los alumnos.

III. 3 Cuadro resumen Reglamentos de Propiedad Intelectual

En el siguiente Cuadro se puede observar cuáles instituciones tienen Reglamento de propiedad intelectual, desde qué año, si contienen (y cuáles) principios, qué disponen en relación a la titularidad de las creaciones, si incluyen la obligación de notificar una

creación, si reconocen beneficios para los investigadores / docentes o empleados, si han presentado solicitudes de patentamiento y si han obtenido algún derecho de propiedad intelectual.

CUADRO 1 CUADRO COMPARATIVO REGLAMENTOS DE LAS UNIVERSIDADES ENTREVISTADAS

Institución	Regl PI	Principios	Ámbito de aplicación	Titularidad	Distribución de los beneficios	Oblig denunciar desarrollo	Solicitudes / registros	Conc/ Lic
Universidad Peruana Cayetano Heredia UPCH	2012	Buena Fe Libertad de opinión Equidad o igualdad de trato Transparencia Permiso de uso de información	Investigadores Docentes Personal no docente Contratistas Empresas Estudiantes Instituciones	Dcho. de autor: UPCH los patrimoniales Monografías, trabajos de investigación, tesis y trabajos de grado: de los estudiantes. Modalidades inventivas: UPCH	Derecho de autor: Regalías autor : 10 % ventas brutas totales o 10 % ejemplares editados hasta 100 ejemplares o cualquier modalidad que el centro editorial recomiende y la universidad apruebe Modalidades inventivas: 50% inventor 10% laboratorio 15% VRI /I+D 10 % Gobierno (desarrollo institucional) Sobre ingresos netos	Si, antes de publicar	6 solicitudes de patentes , 1 presentan en Perú y PCT	1
		Protección, prom dif. y aprovechamiento.			Dcho. de autor: Regalías y entregas de ejemplares de acuerdo a		24 solíc. de patentes (2012 – 2013)	1

<p>Universidad Nacional de Ingeniería UNI</p>	<p>2013</p>	<p>Promover el respeto de las creaciones Promoción desarrollo sostenible Tutelar la producción intelectual Buena fe</p>	<p>Personal docente e investigador Personal administrativo Becarios Estudiantes</p>	<p>UNI</p>	<p>políticas del fondo editorial Modalidades inventivas: 70% inventores, diseñadores o autores 5% grupos de investigación o unidad 10% para la Facultad 5% IGI 10% Universidad Si las regalías pasan los 100.000 al año, los % varían</p>	<p>Si, ante el IGI</p>	<p>20% patentes de procesos 80% modelos de utilidad etc.).</p>	
---	-------------	---	---	------------	---	------------------------	--	--

<p>Universidad Nacional Agraria La Molina</p>	<p>No, pero hay un proyecto presentado</p>	<p>N/ A</p>	<p>N/A</p>	<p>Proyecto: titularidad de la Universidad En los convenios de cooperación se incluye una cláusula de PI de titularidad a favor de la UNLM En los proyectos con empresas cláusulas de titularidad compartida</p>	<p>Se está discutiendo la participación incentivo a los investigadores</p>	<p>N/A</p>	<p>3 obtenciones vegetales 1 patente</p>	
<p>Universidad</p>		<p>Protege como medio para el desarrollo futuro y para propiciar la transferencia en beneficio de la</p>	<p>Docentes Investigadores Tesistas de pre y post grado si su</p>	<p>UNMSM</p>	<p>50% UNSM (10% adm central, 25% a instituto o facultad, 15% vicerec investig) 50%</p>	<p>Si, al vicerrectora do de investig antes de</p>	<p>20 solicitudes de patentes</p>	<p>4 otorgados (1 patentes 2 modelos</p>

Nacional Mayor de San Marcos	2008	sociedad	trabajo fue financiado por la UNSM		investigadores/docentes Derecho de autor: 10 % ventas netas o 10% ejemplares editados hasta 100 u	publicar		indust 1 autor)
Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP	2011	Promover, proteger y difundir la PI Ejercicio de dchos en beneficio del ser humano y la sociedad Respeto a la biodiversidad y conoc tradicionales Promoción de desarrollo sostenible	Personal docente, administrativo investigadores y estudiantes	Titularidad PUCP El estudiante tiene el derecho moral y todos los derechos si fue concebida y realizada totalmente por el.	50% inventores o autores 25% para la unidad 25% para la facultad En proyectos c/empresas: titular la univ pero explotación, licencia o cesión para empresas primero. Co titularidad y cesión por el 13,5 de las ventas netas	Si, se debe registrar las investig de acuerdo a los convenios particulares en cada caso.	21 solicitudes en trámite, usan PCT también	13, 7 prox a resolverse 1 en PCT de las otorgadas 6 son peruanas, 1 España, 1 Chile, 3 EEUU 1 Alemania 1 Reino Unido

CUADRO 2 INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Institución	Regl PI	Principios	Ámbito de aplicación	Titularidad	Distribución de los beneficios	Oblig denunciar desarrollo	Solicitudes / registros	Conc/ Lic
Instituto Tecnológico de la Producción	No tiene			Formato “FINCYT”, si desarrolla el ITP es del ITP	En el convenio que se firmó se le reconoció a IPT el 0,5 % de las ventas totales		3 solicitudes de patentes	1 concedida en 2010
Instituto Nacional de Salud INS	Si, Directiva del 2014 Ante s del 2011	Promoción Desarrollo y Difusión de la invest. científica tecnológica Proteger el patrimonio intelectual del INS	Investig / personal adm en rel laboral con el INS Practicantes, rotantes y pasantes, o personas jurídicas vinculadas al INS, mediante algún acuerdo o convenio o a contrato de act	INS	Modelo de documento de cesión, donde se reconoce una compensación económica de 50%. a los investigadores	Si, notif obligatoria por escrito, por el (los) autor (es), inventor (es) u obtentor (es), antes de publicar o difundir cualquier resultado	2 solicitadas	1 otorgada que van a explotar licenciand o sin exclusividad

			conj investigación.					
Centro Internacional de la Papa CIP	Si *	*		CIP es titular	No hay reconocimiento económico pero si de autoría	Por regla general, todo resultado de investig tiene finalidad la publicación A nivel de contrato, se establece la cláusula de confidencialidad y un investigador debe pedir la autorización para difundir información	No	No
Instituto Nacional de	No En	Proteger las variedades	N/A	INIA	No (se considera la capacitación como		52 solicitudes	3 ya registradas

Innovación Agraria	proy.	peruanas para la competitividad del agro			beneficio)			Licencias no exclusivas
--------------------	-------	--	--	--	------------	--	--	-------------------------

* CGIAR Principles on the Management of Intellectual Assets. También, Tratado de Recursos Filogenéticos, Tratados FAO, Ley 27221, Decisión Andina 391, Decreto Supremo 035-2011/PCM, Decisión Andina 345, Resolución N° 087-2008-MINAM Reglamento de acceso a los recursos genéticos, l Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos (10/10/2014), Standard Material Transfer Agreement (ver cláusula 10).

SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR UNIVERSIDAD E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

(1993 - agosto 2014)

TIPO SOLICITANTE / MODALIDAD	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INSTITUTO DE INVESTIGACION	0	3	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
MODELO DE UTILIDAD																			
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU																			
PATENTE DE INVENCION	3		1					2		1	1	1			1			1	
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DEL ADN UCHUMAYO																			
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA																			
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA DEL PERU																			
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES – INICTEL																			
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD																			
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR																			
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION																			
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP (ahora Instituto Tecnológico de																			
	1														1				

la Producción)

UNIVERSIDAD	1	0	1	2	1	1	1	0	3	3	1	3	1	2	3	6	4	16	2
MODELO DE UTILIDAD				1	1	1			1	1		2				2	3	4	1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU				1	1					1									
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA												2							
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA																			
UNIVERSIDAD DE PIURA						1													
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES									1										
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA																2	2	1	9
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS																	1	2	2
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA																		1	
PATENTE DE INVENCION	1		1	1			1		2	2	1	1	1	2	3	4	1	12	9
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	1			1			1		2	1		1	2			1		2	3
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS										1									
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA																1			
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO																		1	
UNIVERSIDAD DE PIURA																			

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES											1	1								
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA																1			1	2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA																				1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA																			1	
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS																	1		7	2
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA																2	1			1
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA																				1
Total																				

Fuente: Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías

SOLICITUDES DE PATENTES (PI, MU) OTORGADAS A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

(1993 - agosto 2014)

TIPO SOLICITANTE/MODALIDAD	1996	1998	1999	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	Tota
INSTITUTO DE INVESTIGACION		1	1		1	1			1	1			1			7
MODELO DE UTILIDAD																0
PATENTE DE INVENCION		1	1		1	1			1	1			1			7
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA DEL PERU						1										1
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES – INICTEL		1	1													2
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD							1									1
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR									1	1						2
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP (Ahora (INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION))														1		1
UNIVERSIDAD	1		1	1	1	1	1	1	2		1	2	5	1	1	19
MODELO DE UTILIDAD				1			1					1	2	1		6
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU				1												1
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES							1									1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA												1	1		1	3
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS													1	1		2
PATENTE DE INVENCION	1		1		1	1		1	2		1	1	3			12

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	1				1	1			1	1		1	1			7
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES									1		1					2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA													1			1
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS													1			1
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA			1													1
Total	1	1	2	1	2	2	1	1	3	1	1	2	6	1	1	26

Fuente: Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías

SOLICITUDES PRESENTADAS 1993 - AGOSTO 2014

Modalidades	Tipo/Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Patentes de Invención	Nacionales	30	29	23	52	50	38	49	40	36	29	32	38	26	39	28	30	36	37	40	53	73	37	845
	Extranjeras	260	367	523	566	757	942	944	1038	948	840	890	812	1026	1232	1331	1503	657	261	1130	1136	1192	786	19141
	Total del Año	290	396	546	618	807	980	993	1078	984	869	922	850	1052	1271	1359	1533	693	298	1170	1189	1265	823	19986
Modelos de Utilidad	Nacionales	41	60	48	73	76	72	70	71	67	51	63	67	57	52	65	53	74	77	71	117	124	61	1510
	Extranjeras	2	9	13	11	6	11	17	18	7	10	6	1	11	6	14	17	13	5	6	21	17	9	230
	Total del Año	43	69	61	84	82	83	87	89	74	61	69	68	68	58	79	70	87	82	77	138	141	70	1740
Total	Nacionales	71	89	71	125	126	110	119	111	103	80	95	105	83	91	93	83	110	114	111	170	197	98	2355
	Extranjeras	262	376	536	577	763	953	961	1056	955	850	896	813	1037	1238	1345	1520	670	266	1136	1157	1209	795	19371
	Total del Año	333	465	607	702	889	1063	1080	1167	1058	930	991	918	1120	1329	1438	1603	780	380	1247	1327	1406	893	21726

SOLICITUDES OTORGADAS DEL 1993 - AGOSTO 2014

Modalidades	Tipo/Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Patentes de Invención	Nacionales	10	15	9	7	7	6	4	9	14	22	16	13	5	5	15	5	13	4	9	11	2	5	206
	Extranjeras	104	221	267	174	173	132	267	299	523	528	528	492	371	304	312	353	370	361	376	416	285	213	7069
	Total del Año	114	236	276	181	180	138	271	308	537	550	544	505	376	309	327	358	383	365	385	427	287	218	7275
Modelos de Utilidad	Nacionales	5	15	16	19	27	15	17	32	26	50	25	18	17	12	23	12	30	17	35	35	16	21	483
	Extranjeras	0	0	1	1	9	4	7	11	14	8	2	2	7	1	4	4	6	6	14	4	2	7	114
	Total del Año	5	15	17	20	36	19	24	43	40	58	27	20	24	13	27	16	36	23	49	39	18	28	597
Total	Nacionales	15	30	25	26	34	21	21	41	40	72	41	31	22	17	38	17	43	21	44	46	18	26	689
	Extranjeras	104	221	268	175	182	136	274	310	537	536	530	494	378	305	316	357	376	367	390	420	287	220	7183
	Total del Año	119	251	293	201	216	157	295	351	577	608	571	525	400	322	354	374	419	388	434	466	305	246	7872

CAPITULO IV

Reglamentos, convenios y contratos.

Los resultados de investigación financiados con fondos públicos

IV. 1 Introducción

En este capítulo se presenta con más detalle la cuestión de la titularidad y explotación, haciendo referencia primero a lo establecido en los Reglamentos (cuando ellos existen) y luego a los contratos o convenios (cuando se ha tenido acceso a ellos).

IV. 2 Reglamentos: titularidad y distribución de beneficios

Todos los Reglamentos de propiedad intelectual relevados prevén la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a favor de la Universidad o Centro. Y también prevén que esa titularidad se puede compartir si la generación del invento o creación deriva de la cooperación con otra institución o ente. Cuando no hay Reglamentos, la cuestión de la titularidad no se resuelve de manera homogénea, como vimos en la sección anterior. Además, existen diferencias en el reconocimiento de los participantes en la creación en la distribución de los beneficios. Finalmente, cuando se involucran empresas (y no se trata de contrato de servicios por el cual la empresa contrata a una Universidad para generar un desarrollo particular), la titularidad puede ser compartida pero la explotación queda en cabeza de la empresa, aunque con reconocimiento de beneficios a favor de la Universidad.

CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES

Institución	Regl PI	Titularidad	Distribución de los beneficios x explotación
Universidad Peruana Cayetano Heredia UPCH	2012	Dcho de autor: UPCH los patrimoniales Monografías, trabajos de investigación, tesis y trabajos de grado: de los estudiantes. Modalidades inventivas: UPCH	Derecho de autor: Regalías autor : 10 % ventas brutas totales o 10 % ejemplares editados hasta 100 ejemplares o cualquier modalidad que el centro editorial recomiende y la universidad apruebe Modalidades inventivas: 50% inventor 10% laboratorio 15% VRI /I+D 10 % Gobierno (desarrollo institucional) Sobre ingresos netos
Universidad Nacional de Ingeniería UNI	2013	UNI	Dcho. de autor: Regalías y entregas de ejemplares de acuerdo a políticas del fondo editorial Modalidades inventivas: 70% inventores, diseñadores o autores 5% grupos de investigación o unidad 10% para la Facultad 5% IGI 10% Universidad Si las regalías pasan los 100.000 al año, los % varían
Universidad Nacional Agraria La Molina	No, pero hay un proy ecto prese	En algunos casos la titularidad se le dio a la Universidad, en otros se le dio opción a los investigadores, en otros quedó en cabeza de productores	Se está discutiendo la participación incentivo a los investigadores

	ntado		
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	2008	UNMSM	50% UNMSM (10% adm central, 25% a instituto o facultad, 15% vicerec investig) 50% investigadores/docentes Derecho de autor: 10 % ventas netas o 10% ejemplares editados hasta 100 u
Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP	2011	PUCP El estudiante tiene el derecho moral todos los derechos si fue concebida y realizada totalmente por el.	50% inventores o autores 25% para la unidad 25% para la facultad En proyectos c/empresas: titular la univ pero explotación, licencia o cesión para empresas primero. Co titularidad y cesión por el 13,5 de las ventas netas

Fuente: elaboración propia en base a los Reglamentos recolectados en las entrevistas

CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN LOS INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Institución	Regl PI	Titularidad	Distribución de los beneficios x explotación
Instituto Tecnológico de la Producción	No tiene	En proyectos financiados x “FINCYT”, si desarrolla el ITP es del ITP	En el convenio que se firmó se le reconoció a IPT el 0,5 % de las ventas totales
Instituto Nacional de Salud INS	Si, Directiva del 2014 Antes del 2011	INS	Modelo de documento de cesión, donde se reconoce una compensación económica de 50% a los investigadores
Centro Internacional de la Papa CIP	Si *	CIP es titular	No hay reconocimiento económico pero si de autoría
Instituto Nacional de Innovación Agraria	No	INIA	No

Fuente: elaboración propia en base a los Reglamentos recopilados en las entrevistas

IV. 3 Los convenios y contratos: titularidad y explotación

Por un lado está la cuestión de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual: cuando existen Reglamentos, estos prevén, en general, la titularidad de la Universidad cuando la investigación es llevada adelante por ellos (sea con fondos propios o con

fondos públicos). El reconocimiento de beneficios derivados de la explotación para los docentes/investigadores no es generalizado: mientras que algunas instituciones lo reconocen (como la UNMSM y la UNI) en otras se está discutiendo (como en la Universidad Nacional Agraria La Molina), en otras se reconocen sólo los morales como en el CIP y todavía en algunas no se reconocen como en el Instituto Tecnológico de la Producción.

En relación a la explotación, o las condiciones de explotación, éstas suelen pautarse a través de convenios o contratos. A veces también los Convenios establecen las cuestiones de titularidad cuando no existe Reglamento; o cuando la política de propiedad intelectual es flexible (por ejemplo, en el CIP no se reconocen derechos de comercialización en principio pero si se los puede pedir si se justifican y se autorizan se pueden otorgar); o cuando se generarán resultados a partir de un proyecto o cooperación compartido con otra institución o empresa; o también se elabora un convenio o contrato aún cuando el investigador es de la propia institución (puede ser un convenio de compensación para que el investigador reciba beneficios derivados de la explotación de su invento, puede ser un contrato de edición si se trata de la explotación de los derechos patrimoniales de autor, etc.); o simplemente a veces el convenio o acuerdo explicita a quien corresponde la titularidad de la propiedad intelectual prevista en el Reglamento.

Pueden utilizarse muchos tipos de convenios y contratos: contratos de cesión, de licencia (exclusiva o no exclusiva), convenios o contratos de asociación en participación. Estos últimos son los más usados en el Perú porque están previstos en su ordenamiento jurídico (ver la Ley General de Sociedades, artículo 440 y 441).

Al momento de escribir este informe se han podido analizar algunos convenios del INS (están en la web), del CIP, del IAP, la UNLM, del ITP (algunas partes son confidenciales), de INICTEL-UNI así como también las orientaciones que da FINCYT para la elaboración del Convenio entre solicitantes de fondos. Se han firmado tanto Convenios Marco de colaboración o cooperación así también como Convenios más específicos. Algunos han incluido cláusulas de propiedad intelectual mientras que otros nada dicen al respecto. En algunos se han incluido cláusulas de confidencialidad mientras que en otros no. Presentamos entonces ejemplos de todas estas situaciones contractuales: convenios marco con y sin cláusulas de propiedad intelectual, convenios

específicos, cláusulas de confidenciales (atención: en este trabajo se respeta la calificación del propio Convenio, y por tanto si el Convenio se ha tipificado por las partes como convenio marco aquí se presenta como tal).

Ejemplos de convenios marco

Ejemplo 1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Zapatero San José de Sisa y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) firmado en el 2014. Se trata de un Convenio de tipo general que será ejecutado por medio de convenios específicos, así pues sus cláusulas se refieren al objetivo general, financiamiento, etc. La cláusula sexta sin embargo, se aboca a cuestiones de “PROPIEDAD” y dispone que: “Cualquier intercambio de información entre las partes, no implica el intercambio de los derechos de publicar dicha información. El uso y/o divulgación por una de las partes de la información, conocimientos, bienes y tecnologías generadas en el marco de este Convenio, requerirán autorización expresa de la otra parte y serán propiedad de las partes que participan” Es decir titularidad compartida y autorización previa antes de publicar o usar.

A partir de este Convenio Marco se firmó un Convenio Específico que contiene una cláusula de propiedad intelectual, la “Cláusula Séptima: de la propiedad” Entre los numerales relevantes encontramos:

“7.1 Los informes y datos generados en el marco de este Convenio serán de copropiedad de las partes, quienes reconocerán los derechos de autoría y de todos los involucrados en el desarrollo de los productos entregables.”

(...)

“7.3 Las partes tomarán todas las medidas razonables para asegurar que los autores y los creadores de cualquier metodología o estudio de factibilidad sean reconocidos en todas las publicaciones o comunicaciones”

(...)

7.7 Los beneficios que pudieran producirse en la divulgación o uso de los bienes, información, conocimiento y tecnologías generadas en el marco de este convenio, se repartirán equitativamente en función de la proporcionalidad de los aportes de cada una de las partes.

La fórmula de acordar que la distribución de beneficios se repartirá equitativamente en función de los aportes de cada parte es bastante habitual, pero tal vez no tanto en convenios específicos sino más bien en Reglamentos, Lineamientos, Principios o Convenios Marcos o similares (por ejemplo, el Convenio de Biodiversidad que establece la distribución equitativa de los beneficios entre las partes)

Ejemplo2. Bajo la denominación de “Convenio de Cooperación Institucional” se firmó un convenio de prestación de servicios entre el Instituto Nacional de Salud con la Universidad Nacional La Molina para la provisión de alimentos balanceados (dieta alimenticia formulada con nutrientes de calidad y diseñada exclusivamente para los animales de experimentación). El INS se compromete a darle a la Universidad los requerimientos y pagarle por las bolsas de alimentos mientras que la Universidad se compromete a elaborar los alimentos de acuerdo a las especificaciones. Vale aclarar que en este Convenio y de acuerdo al artículo 4 numeral 1, “el monto que asumirá EL INSTITUTO corresponde únicamente al costo que demanda la prestación del servicio, sin utilidad alguna, al amparo de lo prescrito en el literal r), numeral 3.3 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la ley de Contrataciones del Estado.”

Este Convenio tiene una cláusula de propiedad intelectual que lee “Los trabajos científicos, intelectuales o creativos que ameritan un reconocimiento de propiedad intelectual, un modelo de utilidad, un diseño industrial estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes; debiendo otorgarse el reconocimiento a quienes hayan intervenido de los mismos, salvo el derecho moral del autor en la creación el cual pertenecerá a los autores de las obras que llegaren a resultar conforme a las disposiciones nacionales y supranacionales vigente sobre la materia.

Las partes se deberán respeto irrestricto al derecho de propiedad industrial, siendo de uso exclusivo los signos distintivos (marcas, nombre comercial, lema comercial, denominación de origen), una patente de invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial. La propiedad industrial protege la creatividad, la cualquier persona o empresa para identificarse en el mercado. “

En realidad este Convenio se ha enmarcado como un contrato de prestación de servicios dentro de la Ley de Contrataciones del Estado y la cláusula de propiedad intelectual no determina las características de la relación entre las partes sino que sólo dispone el respeto a los derechos intelectuales de acuerdo a la normativa vigente y a lo que específicamente dispongan las partes.

Ejemplo 3. El Convenio marco de cooperación internacional (entre el INS y el Instituto Malbrán de Argentina). El objetivo del Convenio es establecer conjuntamente relaciones de cooperación científica y tecnológica, para el desarrollo de conocimientos; la creación y desarrollo de nuevas tecnologías; la realización de investigaciones conjuntas e intercambio de información científico técnica y de personal especializado, procurando la implementación de acciones conjuntas en sus áreas de competencia.”

La Cláusula de propiedad intelectual en este caso utilizada fue “Las Partes establecerán para cada caso en particular, y a través de Convenios Específicos, lo relativo a la transferencia equitativa de los beneficios y las utilidades de índole económica, así como los derechos de autor y propiedad intelectual, licencia y condiciones de uso que pudieran derivarse de los resultados de investigaciones y demás proyectos y programas ejecutados en el marco del presente Convenio.

(...) La Cesión a terceros de los derechos de propiedad referidos en el ítem 9.1, sólo podrá ser realizada con el previo análisis de la Comisión de Enlace y la anuencia previa, formalizada por escrito, de las Partes.”

En este caso se ha previsto requisitos especiales para una forma especial de explotación: la cesión (en vez del licenciamiento) que requiere la intervención de la Comisión de Enlace y la formalización por escrito. Esto tiene sentido porque la cesión, a diferencia de la licencia, limita la posibilidad del titular de tener injerencia en la explotación (decidir por ejemplo si licenciará exclusiva o no exclusivamente, onerosa o gratuitamente, etc.)

Ejemplo 4. En el Convenio del INS con el Politécnico de México, se incorporó la siguiente cláusula:

“CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

LAS PARTES acuerdan en reconocerse mutuamente todos los Derecho de Propiedad Industrial y los derechos de Autor que cada uno tenga a la fecha de la firma del presente Convenio así como los que cada una de LAS PARTES obtenga por actividades realizadas al margen del presente Convenio.

Cada una de LAS PARTES se compromete a tomar las previsiones necesarias para evitar la invasión de Derechos de Propiedad Intelectual de terceros, durante el desarrollo de las actividades desarrolladas al amparo del presente Convenio. Dado lo anterior, la otra parte queda deslindada de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a este respecto.

Todos los resultados que se obtengan del desarrollo del presente convenio y los derechos de propiedad intelectual derivados de las mismas, serán propiedad de EL INSTITUTO.

LAS PARTES se obligan a no ceder bajo ningún concepto o forma a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este instrumento de cooperación (...)”

En este caso la titularidad fue reservada para el INS.

Ejemplo 5. El Convenio de Cooperación Científica entre la UNMSM y la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel, firmado en el año 2013, en el cual la UNMSM se compromete a facilitar muestras botánicas y la Academia a analizarlas y compartir los resultados. No se observan cláusulas explícitamente denominadas de propiedad intelectual aunque el Convenio dispone la obligación de trabajar cooperativamente en la producción de artículos científicos así como también dispone que toda documentación publicada debe reconocer al MHN-UNMSM como institución asociada y en toda publicación de la Academia debe invitarse a investigadores peruanos a participar.

Convenios específicos

Los que las partes han denominado Convenios específicos también son diversos.

Ejemplo 1. Convenio específico entre el INS y la UNMSM (Facultad de Económicas): se trata de un contrato de servicios por el cual la Universidad se compromete a realizar un estudio sobre el mejoramiento del Centro de Cómputos de la Sede Chorillos del INS así también como a ejecutar el servicio de mejorarlo a cambio del precio convenido por la prestación del servicio.

Este Convenio carece de cláusulas de propiedad intelectual o confidencialidad

Convenios con cláusulas de confidencialidad

Algunos convenios han incorporado cláusula de confidencialidad. Por ejemplo, el Convenio de INS con el Politécnico de México. Este Convenio, aunque a primera vista puede parecer similar a otros convenios marco del INS (por sus objetivos y por el mecanismo para su implementación a través de convenios específicos), tiene una cláusula de confidencialidad y una cláusula de propiedad industrial

“CLAUSULA DECIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES acuerdan que toda la información contenida en el presente Convenio y la que de ella se derive es “CONFIDENCIAL”, y deberá ser rotulada con la leyenda “CONFIDENCIAL”, entendiéndose como tal, toda información escrita o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que sea intercambiada, informada o puesta al servicio de la otra parte para la ejecución del presente convenio.

“LAS PARTES se obligan a guardar la confidencialidad sobre toda aquella información que sea rotulada como “CONFIDENCIAL”, así como los secretos profesionales, académicos, técnicos, industriales y/o administrativos que por virtud de las actividades propias del presente Convenio pudieran conocer de su contraparte.”

“Asimismo se obligan a instruir a su personal, entendiéndose por el mismo a los empleados, agentes, representantes, personal subcontratado y/o toda persona que por

cualquier causa tenga conocimiento de la información confidencial de que se trate respecto del contenido y alcances de la obligación de guardar confidencialidad en lo establecido en esta cláusula y solamente podrá ser proporcionada a las autoridades que la requieran, previa autorización de la otra parte.”

“LAS PARTES acuerdan que podrán revelar información y / o publicar avances o resultados de la ejecución el convenio, previo acuerdo entre LAS PARTES siempre y cuando no afecten la posibilidad de protección de los Derechos de Propiedad Industrial.”

Nota marginal de la autora de este Informe: el inconveniente de denominar a todos los instrumentos Convenios Marco es que no se pueden distinguir, a primera vista y en la mera estadística, los que son realmente de transferencia de tecnología de los que son servicios con poca o sin transferencia de tecnología alguna.

Ejemplo 2. Convenio Específico de INICTEL- UNI con la UNMSM (Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica). El objeto del Convenio es “promover la cooperación y establecer las condiciones de mutua colaboración para impulsar y realizar pruebas, mediciones, actividades de investigación y estudios referentes a los sistemas de energía no convencional basado en celdas solares aplicadas en Redes de Sensores inalámbricos, tomando en cuenta su impacto ambiental y los aspectos de seguridad asociados a todo tipo de fuente natural y/o artificial.

Tiene cláusula de confidencialidad y de propiedad intelectual:

“CLAUSULA SEXTA: DE LAS CONDICIONES ADICIONALES

Las partes se comprometen, en lo que se resulte aplicable, a observar y cumplir las siguientes condiciones

4.1 Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad de los documentos técnicos e información intercambiada en virtud del objeto del presente Convenio. En este sentido, las Partes adoptaran todas las medidas necesarias para impedir la comunicación total o parcial de dicha documentación y/o información a terceros sin la debida autorización de las partes. Asimismo, la documentación e información técnica o científica transferida estará en conocimiento solamente del personal de la FIEE-

UNMSM y del INICTEL-UNI cuyas funciones estén relacionadas directamente con la utilización de los resultados del presente Convenio. (...)

4.3 Ambas partes tienen derecho durante el desarrollo y al finalizar la producción científico-técnica, objeto del presente Convenio a publicar sus resultados científicos; así como, difundirlos y exponerlos en eventos científico-académicos referenciando la participación de la otra parte. En estos casos se deberá precisar el nombre de los autores, correo electrónico y número telefónico de contacto.

4.4 La FIEE-UNMSM e INICTEL-UNI autorizan el uso de sus logos respectivos para cumplir los objetivos del presente Convenio. (...)"

Esta cláusula incorporada que explicita el derecho de publicar los resultados científicos con el detalle de los autores y contactos refuerza la misión, función y dinámica de la vida universitaria.

El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) suele incluir cláusulas en los Convenios de Cooperación siguiendo este modelo:

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA PROPIEDAD.

1. Los informes y datos generados en el marco de este convenio serán de copropiedad de LAS PARTES, quienes reconocerán los derechos de autoría y de todos los involucrados en el desarrollo de los productos entregables.
2. La información y datos que hubieran sido adquiridos, compilados o elaborados por LAS PARTES con anterioridad al desarrollo de los productos de este convenio, pero que sean utilizados en los informes y datos contenidos en el reporte, objeto del mismo, permanecerán bajo la propiedad de LAS PARTES o de las organizaciones generadoras de la información primaria.
3. LAS PARTES tomarán todas las medidas razonables para asegurar que los autores y los creadores de cualquier metodología o estudio sean reconocidos en todas las publicaciones o comunicaciones.
4. El uso y/o divulgación por una de las partes de la información, conocimientos y tecnologías generadas en el marco de este convenio, requerirán autorización expresa de la otra parte.

5. La publicación de los resultados y/o informes finales harán mención al presente convenio y expresarán el reconocimiento a LAS PARTES firmantes; además se consignará en la portada del documento a publicar, si lo hubiera, el encabezamiento “Convenio MCVS - PNT - IIAP”.
6. Los beneficios que pudieran producirse en la divulgación de la información, conocimientos y tecnologías generadas en el marco de este convenio, se repartirán equitativamente, en función de la proporcionalidad de los aportes de cada una de LAS PARTES.

Un caso especial es el Centro Internacional de la Papa cuya política de propiedad intelectual tiene como eje la producción de bienes públicos internacionales. Es decir, su política es de no otorgar la exclusividad de la explotación sino que las creaciones intelectuales sean de uso público, salvo que se requiera el registro para generar un mayor impacto.

Como se mencionó en el capítulo anterior, el CIP trabaja bajo los principios “SGIAR: Principles on the Management of Intellectual Assess”, aprobados en el 2012. De acuerdo a estos principios un modelo típico de convenio incluye lo siguiente:¹¹

- Titularidad de los derechos: se determina de acuerdo al esfuerzo/participación/aporte de las partes en la creación del bien intelectual. Se le acuerda a una sola de las partes si se puede distinguir claramente su aporte y este es mayoritario. Si resultara indistinguible los aportes de cada uno, se le acuerda la titularidad a ambas partes. Si la parte a la que le corresponderían los derechos de propiedad intelectual de alguna manera va a restringir la disponibilidad del bien intangible se requiere autorización escrita antes de otorgarle cualquier derecho de propiedad intelectual y todos los costos y tasas que se devenguen por la solicitud de protección le corresponden a la parte que invoca y detendrá los derechos.

¹¹ Presentamos sólo los aspectos relevantes pero el documento completo puede encontrarse en la página web. La traducción es propia.

- Para facilitar el acceso a los bienes intelectuales y preservar el derecho de usos educativos y de investigación sin fines de lucro, el CIP se reserva el derecho irrevocable, perpetuo, no transferible y libre de royalties de reproducir, publicar, o de cualquier manera usar y distribuir los bienes intelectuales. Por ello, en los Convenios suele incluirse una cláusula de “Licencia de uso de los bienes intelectuales”, que lee: “XXXX otorga al Centro Principal una licencia sub-licenciable mundial, no exclusiva, irrevocable y libre de royalties para usar, diseminar y hacer públicamente disponible todos los bienes intelectuales. Sin embargo, si el sub-grantee desea solicitar una patente para una aplicación particular derivada de la información, puede requerir que la publicación de los datos o el material sea mantenida en suspenso hasta que la solicitud de patentes haya sido presentada. Después de ese tiempo, los datos pueden ser convertidos en manuales, guías, videos, fotografías, presentaciones y otras comunicaciones.”

Fuera de ello, el Centro Internacional de la Papa trabaja con Acuerdos Normalizados de Transferencia de Material. Es decir son Acuerdos que no sólo siguen los lineamientos internacionales porque su marco legal es el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO así como el Convenio sobre Diversidad Biológica sino que su “modelo” ha sido aprobado por el órgano rector del sistema multilateral en el año 2006. En este marco, puede leerse en el artículo 6 numeral 1 que el “Receptor se compromete a utilizar o conservar el Material exclusivamente con fines de investigación, mejoramiento y capacitación para la alimentación y la agricultura. Entre dichos fines no podrán incluirse aplicaciones químicas o farmacéuticas y/u otros usos industriales no relacionados con los alimentos o piensos” y en el numeral 2 “el Receptor no reclamará ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado al Material suministrado en virtud del Presente Acuerdo, o a sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del Sistema Multilateral”. Además, el numeral 5 dispone que si el Receptor lo transfiere debe hacerlo en las mismas condiciones en las que lo recibió y se comprometió en el Acuerdo y los numerales 7 y 8 regulan las situaciones de comercialización. Así, el numeral 7 dispone que en el caso de que el Receptor comercialice un producto que sea un recurso filogenético para la alimentación y la agricultura que incorpore el Material y que no esté disponible sin restricciones para otras personas que quieran investigar y mejorar, el Receptor debe pagar un porcentaje fijo de las ventas del producto al Órgano Rector del

sistema multilateral y si está disponible sin restricciones “se alienta” a que haga pagos voluntarios.

Finalmente, nos queda por abordar el caso de algunos convenios redactados por la UNLM que incluyen cláusulas que no son habituales en los propios convenios de la UNLM (que tiene 11 convenios de los cuales sólo 6 tienen cláusulas de propiedad intelectual) ni las hemos notado en los otros convenios y contratos relevados.

Además del caso de la cláusula del convenio por la maca reseñados más arriba, es decir la cláusula que genera una especie de dominio público peruano (ya que sólo los que se dediquen en Perú pueden aprovecharlo mientras que los productos típicamente académicos quedan en titularidad de la Universidad con reconocimiento de derechos morales para los participantes) quisiéramos resaltar otro contrato de la UNALM con fondos de CONCYTEC donde se le dejó al investigador principal optar por una publicación científica o por la solicitud de protección pero se agregó una cláusula que lee *“EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos los resultados del proyecto subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos años estos no han sido utilizados ni ha sido objeto de inscripción de ningún derecho de propiedad intelectual”*.

La redacción de esta cláusula tal vez pudiera mejorarse pero el sentido es claro.

Esta cláusula aborda una de las dos cuestiones más sensibles en relación a la titularidad y explotación de los conocimientos generados con fondos públicos. En efecto, de las entrevistas realizadas dos cuestiones surgieron con fuerza: la relación universidad-empresa y qué ocurre cuando hay fondos públicos de por medio y no existe explotación (que en este caso en particular es el CONCYTEC el que se reserva el derecho de utilizar los resultados si no hay explotación).

En la primera cuestión, la relación Universidad-empresa se ha cuestionado que al utilizar la LGS y no tener normas específicas se coloca en una relación asimétrica desventajosa a la Universidad o Centro frente a la empresa. En efecto, Guevara Paredes (2014) en su detallado estudio de las normas en materia de transferencia de tecnología

destaca: “como se observa en los artículos 440^{o12} y 441^{o13} de la LGS, esta legislación **no contempla el riesgo propio del desarrollo de la investigación aplicada**, que se vincula a una obligación de medios y no de resultados. Así, se regula la investigación aplicada como un “negocio” a cambio de una retribución, lo que debilita la capacidad negociadora de las universidades y centros de investigación, al vincular su participación al interior del contrato asociativo con su capacidad para contribuir al mismo con aportes monetarios y no monetarios, sin considerar el valor del *know how* de sus investigadores. (Guevara Paredes 2014)

En la experiencia de Guevara Paredes, “en negociaciones con empresas en proyectos con fondos del FINCyT éstas exigían: períodos de exclusividad de hasta 20 años, compromisos de confidencialidad extensos, prohibición de presentar solicitudes de patentes o cualquier forma de registro de propiedad intelectual que posibilite el acceso a la información y, adicionalmente, formaba parte de las condiciones de colaboración la prohibición de que el equipo de investigadores pueda ofrecer servicios de asesoría a terceros (incluido tesis) en áreas vinculadas al objeto del proyecto. Estas condiciones debieron ser resueltas, de manera asimétrica, en negociaciones conjuntas ante la ausencia de normas o pautas de negociación del ente cooperante lo cual, finalmente, genera que fondos públicos no sean utilizados para la mejora de un sector, sino para beneficios exclusivos, lo cual no es parte de los objetivos del programa” (Guevara Paredes, 2014)

En el relevamiento que hicimos de los contratos encontramos compromisos de confidencialidad pero de una duración no mayor a tres años.

¹² “**Artículo 440.- Contrato de asociación en participación**

Es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución.” (negritas y subrayado nuestro)

¹³ “**Artículo 441.- Características**

El asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación no tiene razón social ni denominación.

La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados.

Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a los asociados, ni éstos ante aquéllos. El contrato puede determinar la forma de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato.

Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado y al término de cada ejercicio.” (negritas y subrayado nuestro)

Sin embargo, efectivamente como señala Guevara Paredes, al no haber normativa específica (normas, resoluciones, directrices, lineamientos o similares) que provea a las agencias donantes y a las universidades participantes una guía de qué tipo de contrato o cláusulas deben negociar y utilizar para promover más la explotación o al menos la diseminación más amplia de los resultados si la empresa no quiere explotarlos, es que los convenios y/o contratos no tienen este tipo de cláusulas.

En este sentido, el FINCYT, en las bases de los concursos para solicitar fondos incluye un Anexo donde se orienta a los solicitantes para el llenado del Convenio (Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto orientaciones para el llenado de Convenio) y allí hay una cláusula orientativa en relación a qué deben resolver y qué pueden acordar. Pero como se puede notar, no existen cláusulas substantivas (es decir cuyo contenido imponga una obligación u otorgue un derecho) obligatorias para los solicitantes en relación a la explotación o diseminación de los resultados del proyecto financiado.

En este sentido, la cláusula lee:

“CLAUSULA OCTAVA: EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes acuerdan que el registro de los derechos de propiedad intelectual y la explotación económica de los resultados generados por el PROYECTO se realizará previo acuerdo expreso de las partes y según la distribución que estas acuerden.

Las partes convienen que el acuerdo sobre la distribución de derechos, utilidades u otros que no hayan sido definidos en este Convenio y que puedan generarse por el PROYECTO se realizará antes del cierre del PROYECTO ante FINCYT

SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR: Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos sobre:

- Reconocimientos de derechos de propiedad pre existentes
- Titularidad de derechos de comercialización o propiedad
- Distribución de porcentajes de utilidades o derechos

- Uso de los resultados del PROYECTO en un área geográfica o para una actividad comercial específica
- Porcentajes de utilidades o pago de regalías que serán transferidos en caso de comercialización
- Acuerdos sobre trámite de patentes o registros de propiedad
- Acuerdos sobre cesión de derechos entre las partes o a un tercero
- Procedimientos para autorización de uso de resultados del Proyecto
- Uso del conocimiento para futuras investigaciones o proyectos
- Reconocimiento de calidad de “inventor” en el trámite de patente
- Todos aquellos aspectos que las partes consideren importante definir sobre este punto”

Como se puede apreciar la orientación que se da al solicitante es meramente enunciativa. Por un lado es importante que haya flexibilidad para que las partes puedan acordar el contenido del convenio porque no todas las asociaciones implican el mismo grado o nivel de aportes de las partes. En un extremo la Universidad puede tener gran parte del conocimiento y la empresa en realidad ser más un usuario y en el otro extremo la empresa puede tener el know how y el aporte universitario ser al margen. En el medio, puede haber muchas posibilidades de una participación más pareja en términos de aportes creativos de las empresas y la universidad. Los esquemas de asociación entonces necesitan ser flexibles en términos de propiedad intelectual. PERO lo que si debiera tratar de asegurarse es que, mas alla del esquema de titularidades y las prioridades o preferencias de explotación a los participantes, se promueva claramente la explotación y transferencia del conocimiento. No por principio sino por necesidad.

Por ello, la existencia de políticas, normas y/o cláusulas en los convenios que permiten licenciar a otros o liberar los resultados al dominio público en Perú ante la falta de explotación en un tiempo razonable deviene crucial. Un corolario inevitable de esta constatación es la necesidad de generar oficinas especializadas en las universidades y capacitar a su personal para que pueda lidiar efectivamente con los desafíos de aprovechar el conocimiento generado con fondos públicos.

CAPITULO V

Recomendaciones

Visto los hallazgos presentados en este informe, en particular los que surgen del relevamiento de las normas y de las fortalezas y debilidades detectadas en su funcionamiento por las Universidades y Centros relevados y en consideración del repaso efectuado de las características principales de los Reglamentos, convenios y contratos, encontramos pertinentes y razonables las siguientes líneas de acción:

- 1. Recomendar a las Universidades y Centros de investigación que desarrollen y expliciten una política de propiedad intelectual acorde con las misiones y funciones de su institución. Eventualmente los principales principios pueden ser incorporados en los Estatutos de cada institución.**

Una política institucional de propiedad intelectual es la base para una buena gestión y administración de la propiedad intelectual. La política de propiedad intelectual debe ser consistente con la misión y función de la institución de que se trate. De mínima una política de propiedad intelectual debe definir sus principios, el ámbito de aplicación, la titularidad, las cuestiones de comercialización, la distribución de los beneficios, los derechos y obligaciones de los creadores y de la institución. Además, constituye una buena práctica definir qué oficina administrará y gestionará esos derechos.

Adicionalmente a las Universidades y Centros de Investigación, las agencias estatales de dan dineros públicos para la investigación deberían también contar con una política de propiedad intelectual. Esta política hoy está limitada a darle a los solicitantes de fondos un listado de ítems y cuestiones que ellos deben definir de acuerdo a lo que más les convenga. Esta política no parece errónea desde que en este informe ha surgido claramente que la política de propiedad intelectual debe ser flexible para no convertirse en un obstáculo a la participación sino en un incentivo y para poder adecuarse a distintas situaciones.

Sin embargo, tanto para las Universidades públicas como para las agencias donantes, debería ser primordial la explotación de los conocimientos. Es decir, que esos conocimientos lleguen a quienes puedan aprovecharlos. Por ello, parece razonable que las políticas de propiedad intelectual, al ser formuladas, incluyan al menos como principio la diseminación y aprovechamiento del conocimiento para beneficio de la sociedad y como derecho para los financiadores dar licencias no exclusivas o colocar en el dominio público aquellos conocimientos que las partes no exploten en un tiempo razonable.

- 2. Clarificar las reglas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología mediante Reglamentos de Propiedad Intelectual o similares para que todos los actores involucrados conozcan sus derechos y obligaciones.**
- 3. Establecer oficinas especializadas que funcionen como punto focal para sensibilizar, asesorar y gestionar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y transferencia de tecnología y fortalecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las oficinas en aquellas instituciones que poseen mucha densidad normativa (como las universidades públicas)**
- 4. Realizar campañas de sensibilización y talleres de capacitación en universidades y centros para que haya una mejor comprensión de las cuestiones que hacen a la generación, apropiación y explotación de nuevos conocimientos.**
- 5. Crear una instancia institucional que sirva a la identificación temprana de necesidades normativas en relación a la producción y transferencia de conocimiento.**

En efecto, a lo largo de esta consultoría se detectaron cuestiones normativas que requieren de propuestas y seguimiento periódico y permanente. Por ejemplo, surgió el caso de los permisos de acceso a material filogenético. Está la ley pero no el reglamento y esto genera demoras en algunos permisos porque los funcionarios son

reticentes a otorgarlos sin una normativa que los avale. En las instituciones públicas surgió la necesidad de simplificar algunos procedimientos, por ejemplo para publicaciones o los protocolos para sacar dinero de caja chica ya que el presupuesto es predictivo anual pero no establece el día a día o la cuestión de la contratación de personal. Otros también mencionaron que la exoneración tributaria todavía no se operacionalizó y eso no facilita el trabajo de la universidad de los privados. Todas estas son cuestiones que tal vez ameriten la creación de una instancia en la cual se puedan ir relevando las cuestiones que demoran u obstruyen la transferencia del conocimiento para que sea efectivamente aprovechado, generando propuestas o haciendo visibles las distintas propuestas existentes.

6. En relación a los conocimientos financiados total o parcialmente por fondos públicos, aún siguiendo con la política actual de dar libertad a los solicitantes de fondos para que decidan la forma de propiedad intelectual que mejor los relaciona, establecer algunas cláusulas obligatorias que promuevan un uso efectivo del conocimiento. En esta línea la cláusula del CONCYTEC de acuerdo a la cual si en dos años no se ha procedido a utilizar los resultados el CONYTEC se reserva el derecho de utilizarlos parece muy apropiada para este fin.

7. Puntualmente, en términos de Convenios. resolver en aquellos que son Marco al menos las cuestiones de titularidad, tratamiento de la información y condiciones de difusión y publicación de resultados.

Referencias

O. Alexy, P. Criscuolo y A Slater (2009) “Does IP Strategy Have to Cripple Open Innovation”, Magazine, Fall.

N. Ashford, C Ayers, y R. Stone (1985) “Using Regulation to Change the Market for Innovation” Harvard Environmental Law Review (Summer)

Daron Acemoglu y Ufuk Akcigit (2012), “Intellectual Property rights policy, Competition and Innovation” Journal of the European Economic Association 10.1 1-42.

J. Baeza (2010), “El Rol de las Universidad en el desarrollo Científico Tecnológico en la Década 1998-2007”, Informe Nacional Chile (Documento extenso) Secretaría General Iberoamericana

A Beale, D Blackaby y L Mainwaring (2008), “University Patenting in Wales, Scotland and Northern Ireland: A Comparative Analysis”, **Higher Education Quarterly**
Volume 62, Issue 1-2, pages 101–119, January/April

Disponible en <http://www.swansea.ac.uk/media/media,14541,en.pdf>

Gilles Capart, “Use of Patents by Public Research Institutions”
Europe http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/capart_en.pdf

Carlos Correa (2003) Políticas institucionales en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología , preparado para la Reunión Regional OMPI-CEPAL,
OMPI-CEPAL/INN/SAN/03/T2.1a

Mario Cervantes (s/f), Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start-ups” innovadoras
http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm

Di Giorgio RC. 2007. From University to Industry: Technology Transfer at Unicamp in Brazil. In *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online at www.ipHandbook.org.

A. Díaz (2008) América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio, CEPAL

Friedman y Silberman (2003). University Technology Transfer: Do Incentives, Management, and Location Matter? *The Journal of Technology Transfer*, 28(1), 17-30

M. Guevara Paredes (2014) “Tratamiento normativo de los contratos de Transferencia de de tecnologías desarrolladas en universidades peruanas”. Tesis para optar el Grado de Magíster la Abogada. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Diana Milena González-Gélvez, Astrid Jaime (2013) “El Patentamiento Universitario en Colombia” en *Journal of Technology Management & Innovation* vol.8 supl.1

Z. Guiriliches (1990) “Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey, *Journal of Economic Literature*, Vol. 28, No. 4 (Dec.), pp. 1661-1707

Henderson, Jaffe and Trajtenberg, 1998 “Universities as a Source of Commercial Technology: A Detailed Analysis of University Patenting 1965-1988 en [Review of Economics and Statistics](#), vol. 80, no. 1, pp. 119-127

Vicki Loise, CAE, and Ashley J. Stevens, CLP (2010) “The Bayh-Dole Act Turns 30” http://www.bu.edu/otd/files/2011/02/The_Bayh-Dole_Act_Turns_30.pdf

Lugones et al (2010) “El Rol de las Universidades en el Desarrollo Tecnológico” en *Educación Superior en Iberoamérica*, editado por Bernabé Sanfelice, Unversia, Secretaría General Iberoamericana

Charles Mc Manis y Sucheol Noh (2011) “The impact of the Bayh Dole Act in Genetic Research and Development. Evaluating the Arguments and Empirical Evidence to date”. March 2, [Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper No. 11-05-04](#)

PILA Network (2011) Recuento de 3 años de colaboración, RED DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA. Universidad Industrial de Santander – UIS, noviembre de 2011. Colombia

Bhaven N. Sampat, David Mowery y Arvids Ziedonis (2003) “Changes in University Patent Quality after the Bayh Dole Act: a re-examination” [International Journal of Industrial Organization, Vol. 21, No. 9, pp. 1371-1390, 2003](#)

Shane S. (2002) ‘Selling University Technology: Patterns from MIT’, *Management Science*, 48, pp. 122 - 37.

Wendy Schach (2012) “The Bayh Dole Act, Selected Issues in Patent Policy and Commercialization of Technologies” Congressional Research Service CSR Report for Congress, 7-5700 RL 32076t

D S Siegel, Waldman, y A. Link (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study. *Research Policy*, 32(1), 27-48

Thomas J. Siepmann (2004), “The global exportation of the US Bayh Dole Act, *University of Dayton Law Review*, Vol 30:2

ANEXO I

Instituciones visitadas y entrevistas realizadas

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual
Entrevistados: Christian Palomino Pacheco – Jefe de la Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual, y Mg. Julio Alejandro Salas Bacalla Asesor de CTI Consejo de Transferencia e Innovación (invitado de Christian).
Día: Martes 30 de setiembre, 15:30 hrs.
2. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECyT
Entrevistada: Abog. Patricia Ayala.
Día: Miércoles 1 de octubre, 09:00 hrs.
3. Universidad Agraria La Molina (UALM).
Oficina Académica de Investigación
Entrevistada: Ing. Carmen Eloisa Velezmoro Sánchez.
Día: Miércoles 1 de octubre, 13:00 hrs.
4. Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT)
Unidad de Evaluación y Selección.
Entrevistados: Ing. Carlos Salazar García, Cecilia Cornejo (e invitada abogada del área Legal).
Día: Miércoles 1 de octubre, 15:30 hrs.
5. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería
Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica.
Entrevistados: Ing. Zenon Choche Quispe, es el Coordinador de Transferencia Tecnológica en INICTEL-UNI, (invitada Ing. – jefa e invitada abogada – área legal).

Día: Jueves 10 de octubre, 10:00 hrs.

6. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Instituto General de Investigación.

Entrevistado: Juan Rodriguez Rodriguez - Director Instituto General del Investigación

Día: Jueves 10 de octubre, 12:30 hrs.

7. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Oficina Transferencia Tecnológica - Propiedad Intelectual

Entrevistados: Blga. Alessandra Quiñones – Responsable de la Oficina Transferencia Tecnológica - Propiedad Intelectual,

Día: Jueves 2 de octubre, 15:00 hrs.

8. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Oficina de Propiedad Intelectual

Entrevistada: Dra. Melisa Guevara Paredes – Jefe de la Oficina de Propiedad Intelectual

Día: Viernes 3 de octubre, 10:00 hrs.

9. Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo para el Consumo

Entrevistados: Ing. Enrique Morales, Alberto Salas y Carlos Franco.

Día: Viernes 3 de octubre, 12:00 hrs.

10. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual –

INDECOPI

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Entrevistado: Ing. Manuel Castro – Sub Director

Día: Viernes 3 de octubre, 15:00 hrs.

Entrevistas llevadas adelante por Ysa Yajaira Saavedra

1. Centro Internacional de la Papa - CIP

Unidad de Donaciones y Contratos del Centro Internacional de la Papa

Entrevistados: Dr. Selim Guvener - Gerente de Conformidad y Activos Intelectuales., y
Dr. Javier Madalengotia - Jefe de Contratos CRPs

Fecha: 4 de noviembre, 11:30 horas.

2. Instituto Nacional de Salud.

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Entrevistados: Franco Romani – Director Ejecutivo y Brigitte Espiritu – Asistente.

Fecha: 4 de noviembre, 10:00 horas.

3. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

Oficina de Cooperación Científica y Tecnología,

Entrevistada: Econ. Giovana del C. Babilonia Ríos - Especialista en Proyectos de
Cooperación Técnica

Fecha: 6 de noviembre, 14:30 horas. *Modalidad virtual.

4. Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA.

Dirección de Extensión Agraria - DEA

Entrevistada: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

Fecha: 13 de noviembre, 11:00 horas.

ANEXO II

Guía para las entrevistas / Trabajo de Campo

Ref: Estudio sobre el marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos.

Instituciones coordinadoras: FINCYT / CONCYTEC

Respondientes: Oficinas de vinculación tecnológica o similares

Parte I. Datos institucionales y profesionales del entrevistado

1. Entrevistado/a:-----
-
2. Cargo: -----
--
3. Institución:-----
-
4. Fecha:-----
-

Parte II. Campo profesional y actividades del Centro u oficina

Objetivo: Establecer el “perfil” de la oficina en términos de sus usuarios / beneficiarios y de las actividades que realiza.

1. Campos de investigación de su institución (por ejemplo, biotecnología, ingeniería, etc.)

2. Inserción institucional: ¿dónde se ubica su oficina en el organigrama de su institución?

3. ¿Cuál es su tarea principal?

4. Por favor, indique cuáles de las siguientes actividades relacionadas con la propiedad intelectual realiza su oficina:

- Provee información a quienes lo solicitan
- Organiza charlas sobre PI
- Organiza cursos sobre PI
- Asesora sobre PI en la preparación de proyectos
- Asesora sobre PI durante la ejecución de proyectos
- Asesora sobre PI al finalizar los proyectos
- Tramita las solicitudes de PI
- Redacta convenios de cooperación con cláusulas de propiedad intelectual
- Otros - -----

5. Equipo de trabajo de la oficina

- Cantidad de personal -----
- Profesionales -----
- Abogados -----
- Administrativos-----

6. ¿Hace cuántos años que funciona la oficina?

- Más de 15 años
- Entre 10 y 15 años
- Entre 5 y 10 años
- Entre 2 y 5 años
- Menos de 2 años

Parte III Normativa

Objetivo: Verificar si las instituciones han desarrollado normas propias sobre PI, en un sentido amplio (formales e informales); explorar las cláusulas contractuales de propiedad intelectual que estuvieran utilizando; y, detallar (para poder evaluar) los procedimientos de uso de las herramientas de propiedad intelectual

1. ¿Tiene su institución normas propias en relación a la propiedad intelectual?

Si No

En caso afirmativo, ¿qué formas de propiedad intelectual abarcan?

Patentes

Diseño industrial

Modelo de utilidad

Marcas

Derechos de autor

Otros -----

Por favor, identifique esas normas (resoluciones, instrucciones, protocolos, etc.)

A. Para proyectos/resultados individuales de su institución

1. Si tiene previsiones sobre derechos de propiedad industrial (patentes, diseño industrial y modelos de utilidad) ¿quién y en qué proporción serían los titulares de los derechos?

2. ¿Existe alguna previsión / incentivo para los investigadores en forma individual?

Si No

2. a. En caso afirmativo, ¿cuál?

3. ¿Existen previsiones en relación a la publicación de los resultados antes, durante o después de la solicitud de protección? En caso afirmativo, especifique.

B. Para proyectos en cooperación con otras instituciones

1. Si tiene previsiones sobre derechos de propiedad industrial (patentes, diseño industrial y modelos de utilidad) ¿quién y en qué proporción serían los titulares de los derechos en los casos de proyectos que involucran a otras instituciones?

2. En estos casos, ¿Existe alguna previsión / incentivo para los investigadores en forma individual?

Sí No

2. a. En caso afirmativo, ¿cuál?

3. ¿Incluyen los convenios de cooperación o contratos que regula la relación entre instituciones o centros participantes cláusulas de propiedad intelectual?

Sí No

3 a. En caso afirmativo, ¿ambas instituciones serán titulares de los derechos?

Sí No

3. b. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? -----

4. ¿Se prevén licencias a terceros?

Sí No

4. a. En caso afirmativo, ¿licencias exclusivas o no exclusivas?

Exclusivas

No exclusivas

5. ¿Existe alguna previsión en relación a los investigadores y su participación en las regalías?

Sí No

5. a. En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje? -----

6. ¿Existen previsiones en relación a la publicación de los resultados antes, durante o después de la solicitud de protección? En caso afirmativo, especifique.

C. Para proyectos de con empresas (para oficinas de vinculación en universidades públicas o universidades privadas que han recibido fondos públicos)

1. Tamaño de la empresa con la que se ha vinculado

Empresa Pyme Mype

2. Duración del proyecto -----

3. Financiamiento del proyecto

- Instrumento / programa público -----

- % de financiamiento público -----

4. ¿Establece el convenio o contrato de cooperación /proyecto cláusulas de propiedad intelectual?

Si No

4. a. Si la respuesta fue afirmativa, ¿de qué tipo?

Titularidad de patentes del financista

Titularidad del financiado (centro de investigación o universidad o empresa)

Co- titularidad de todas las instituciones participantes

Participación de los investigadores

Licencias exclusivas para terceros

Licencias no exclusivas para terceros

Confidencialidad

Otros -----

Parte IV Operatoria / Procedimientos

Objetivo: Detallar el funcionamiento o dinámica de la oficina en relación a las normas, es decir intentar explorar qué normas se aplican, cuáles no, por qué, qué procedimientos en la práctica utilizan, cuáles aspectos normativos favorecen una buena interacción con los investigadores, entre otros aspectos.

1. ¿Tiene su institución normas formales de procedimiento para la solicitud de derechos de propiedad intelectual?

Si No

1. a. En caso afirmativo, describa los pasos principales

2. ¿Tiene su oficina normas formales de procedimiento? Pueden ser resoluciones, manuales, instructivos, formularios, etc.

Si No

2. a. En caso afirmativo, describa los pasos principales

3. ¿Tiene su oficina procedimientos informales (no formalizados) que resulten eficaces para cumplir con su misión?

Si No

3. a. En caso afirmativo, puntualícelos

4. Algún resultado de investigación, ¿fue objeto de alguna solicitud de protección vía propiedad intelectual?

Si No

7. a. En caso afirmativo, ¿Cuál?

Patentes

Marca

Diseño Industrial

Modelo de utilidad

Derecho de autor

Otra -----

5. Si presentó una solicitud, los trámites y procedimientos ante INDECOPI le resultaron:

Muy amigables Amigables Poco amigables

Muy apropiados Apropiados Poco apropiados

Muy eficaces Eficaces Poco eficaces

6. Existe algún campo de investigación o área de conocimiento que solicite más frecuente (o se muestre especialmente interesado) en la protección intelectual? ¿Cuál?

7. ¿Encuentra Ud que los investigadores son amigables o reacios a los derechos de propiedad intelectual? Detalle.

8. ¿Obtuvo su institución o algún investigador de su institución un derecho de propiedad intelectual?

Si No

8. a. En caso afirmativo, ¿Cuál? -----

8. b. En caso negativo, ¿Por qué? -----

9. Si obtuvo la concesión de un derecho de propiedad intelectual ¿lo explotará su institución o lo licenciará?

Lo explotará su institución

Lo explotará la institución/centro asociada

Lo explotarán conjuntamente

Lo explotaran mediante licencias a terceros exclusivas

Lo explotarán mediante licencias a terceros no exclusivas

Otro -----

Parte V Reflexiones en relación a las normas y los procedimientos normativos de la institución, del centro u oficina y del país

1. Ud. señalaría como fortalezas del procedimiento interno de su institución:

a.

b..

c.

d.

2. Ud. señalaría como debilidades del procedimiento interno de su institución

a.

b.

c.

d.

3. Ud. señalaría como fortalezas de las normas de su institución

a.

b.

c.

d.

4. Ud. señalaría como debilidades de las normas de su institución

a.

b.

c.

d.

5. Ud. señalaría como fortalezas de las normas nacionales de propiedad intelectual

A

b.

d

6. Ud. señalaría como debilidades de las normas nacionales de propiedad intelectual

a.

b.

c.

d..

Guía para las entrevistas / Trabajo de Campo

Ref: Estudio sobre el marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos.

Instituciones coordinadoras: FINCYT / CONCYTEC

Respondientes: investigadores

Parte I. Datos institucionales y profesionales

5. Entrevistado/a:-----
-
6. Cargo: -----
--
7. Institución:-----
-
8. Fecha:-----
-

Parte II. Campo profesional y experiencia

Objetivo: Poder vincular la profesión (biólogo, químico, etc.) y su experiencia (nacional o internacional) con su exposición, conocimiento y uso de las herramientas de propiedad intelectual.

8. Campo de investigación
9. Formación profesional
- Carrera universitaria. Por favor indique su carrera de grado e institución donde realizó sus estudios.

- Estudios de maestría o doctorales: título obtenido e institución donde los realizó

- Estancias de trabajo/perfeccionamiento o post-doctorales: tiempo de duración e institución

3. Si realizó estudios de maestría o doctorales ¿recibió información sobre eventuales derechos de patentes o de autor?

Si No

Si la respuesta fue afirmativa, recibió

- Información detallada
- Información general
- Apenas una mención

4. Si realizó estancias de perfeccionamiento o trabajo en el exterior ¿recibió información sobre eventuales derechos de patentes o de autor?

Si No

Si la respuesta fue afirmativa, recibió

- Información detallada
- Información general
- Apenas una mención

Si la respuesta fue afirmativa, ¿solicitó u obtuvo algún derecho de propiedad intelectual en el exterior individual o colectivamente?

Si No

Si la respuesta fue afirmativa, detalle lo mas que pueda su experiencia (quién tramitó la solicitud, que tipo de derecho y en qué área del conocimiento, quiénes resultaron titulares, etc.)

5. ¿Hace cuántos años trabaja como investigador?

- Más de 15 años
- Entre 10 y 15 años
- Entre 5 y 10 años
- Menos de 5 años

6. Definiría su trabajo actual como de tipo:

- Teórico
- Aplicado
- Otro -----

Parte III

Conocimiento de las normas y herramientas de propiedad intelectual

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de las normas y herramientas de propiedad intelectual por parte de los investigadores.

1. ¿Con qué profundidad conoce Ud. los instrumentos de propiedad intelectual?

	Alto	Medio	Bajo	Nulo
Patentes				
Marcas				
Modelos de utilidad				
Diseños industriales				
Derecho de Autor				

Indicadores:

Alto: conoce en detalle el funcionamiento y/o normativa. Por ejemplo, puede enumerar y describir aún sin detalle los requisitos de patentabilidad.

Medio: conoce las generalidades del instrumento. Por ejemplo, puede describir para qué sirve, cómo se obtiene/tramita y los resultados/consecuencias de estos instrumentos.

Bajo: conoce sólo superficialmente el instrumento. Por ejemplo, puede relacionar las patentes con los inventos, los derechos de autor con las publicaciones y, sin mayor detalle, saber que atribuyen derechos exclusivos al inventor o al autor.

2. ¿Ofrece la institución donde Ud. trabaja algún tipo de capacitación o charlas informativas en materia de propiedad intelectual? Marque todas las opciones que correspondan

- Cursos (formales, de más de 4 clases)
- Seminarios (de por lo menos 1 día de duración)
- Exposiciones / conferencias
- Charla informativa

3. ¿Ha participado Ud. de alguna capacitación o charla informativa en materia de propiedad intelectual? Marque todas las opciones que correspondan

- Cursos (formales, de más de 4 clases)
- Seminarios (de por lo menos 1 día de duración)
- Exposiciones / conferencias
- Charla informativa

¿Recuerda en dónde?

- Su institución
- Otra: -----

Parte IV

Uso de las herramientas de propiedad intelectual

Objetivo: Determinar si y en qué instancias los investigadores han utilizado formas de propiedad intelectual. Presumimos que la diferente naturaleza del proyecto (individual o colectivo con otros centros, nacional o con participación de centros extranjeros) así como el origen de los fondos pueden tener incidencia en el conocimiento y uso de las herramientas de propiedad intelectual.

1. ¿Es su proyecto principal de investigación actual nacional o involucra también instituciones extranjeras?

- Nacional Internacional

2. ¿Es su proyecto de investigación individual o involucra otras instituciones o centros?

- Individual de mi institución en cooperación con otros centros

3. ¿Cómo es el financiamiento de su principal proyecto de investigación?

- Fondos propios de la institución
 Fondos propios de la institución + gubernamentales

Por favor indique el Programa de financiamiento: -----

- Fondos propios de las instituciones participantes
 Fondos propios de las instituciones participantes + gubernamentales

Por favor indique el Programa de financiamiento: -----

A. Proyectos individuales

1. Si se trata de un proyecto individual de su institución ¿tiene su institución normativa sobre propiedad intelectual?

- Si No

1. a. En caso afirmativo, ¿quién y en que proporción serían los titulares de los derechos?

1. b. En caso afirmativo ¿existe algún incentivo para el investigador?

- Si No

1. c. En caso afirmativo, ¿cuál?

2. ¿Existen previsiones en relación a la publicación de los resultados? En caso afirmativo, especifique.

B. Proyectos colectivos

1. ¿Tiene su institución normativa sobre propiedad intelectual para proyectos colectivos?

- Si No

1. a. En caso afirmativo, ¿quién y en que proporción serian los titulares de los derechos?

1. b. En caso afirmativo, ¿tienen los investigadores algún reconocimiento en la titularidad o regalías en la explotación?

Sí No

1. c. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?

2. ¿Sabe si el convenio de cooperación o contrato que regula la relación entre instituciones o centros participantes de su investigación principal incluye cláusulas de propiedad intelectual?

Sí No

2. a. En caso afirmativo, ¿Las instituciones serán titulares de los derechos?

Sí No

2. b. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? -----

3. ¿Se prevén licencias a terceros?

2. a. En caso afirmativo, ¿licencias exclusivas o no exclusivas?

4. ¿Existe alguna previsión en relación a los investigadores y su participación en las regalías?

Sí No

4. a. En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje? -----

5. ¿Existen previsiones en relación a la publicación de los resultados? En caso afirmativo, especifique.

C. Para todos los proyectos, individuales o colectivos, nacionales o internacionales

1. En la preparación del proyecto de investigación ¿considera que resultados aplicables podría tener ese proyecto?

Sí No

2. Cuando prepara un proyecto de investigación ¿Consulta Ud. por el estado de la técnica en su área de trabajo, por ejemplo, mediante el análisis de documentos de patentes?

Sí No

3. Cuando prepara un proyecto de investigación, ¿busca el estado de la técnica para consultar si ya existen productos similares a lo que usted describe en su proyecto o para saber si hay patentes que bloqueen la investigación?

Sí No

4. Algunos de sus resultados de investigación, ¿fueron objeto de alguna solicitud de protección vía propiedad intelectual?

Si No

4. a. En caso afirmativo, ¿Cuál?

Patentes

Marca

Diseño Industrial

Modelo de utilidad

Derecho de autor

Otra -----

4. ¿Qué oficina preparó y presentó la solicitud?

5. Si no hubiese sido la oficina de su institución, ¿recibió algún tipo de apoyo institucional donde la labora durante el trámite de solicitud, concesión y eventual licenciamiento de los productos?

Si No

En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

6. Si presentó una solicitud, ¿obtuvo un derecho de propiedad intelectual?

Si No

6. a. En caso afirmativo, ¿Cuál? -----

6. b En caso afirmativo ¿solicitó los derechos de propiedad intelectual en otros países?

- 6. c. En caso afirmativo ¿licenciará los derechos?
- 6. d. En caso afirmativo, ¿en forma exclusiva o no exclusiva?
- 6. e. En caso afirmativo ¿los licenciara en el Perú o en el extranjero?

7. Si nunca presentó solicitudes de propiedad intelectual, durante su carrera como investigador ¿considera que pudo haber obtenido algún derecho de propiedad intelectual sobre alguno de sus resultados?

- Sí
- No

7. Si intentó sin éxito proteger sus resultados, lo atribuye a:

- Desconocimiento de las medidas a adoptar
- Falta de respuesta de superiores u organismos técnicos
- Falta de recursos económicos
- La tramitación le hizo perder demasiado tiempo
- Ya había publicado sus resultados antes de solicitar protección

ANEXO III

Guía de Buenas Prácticas en Propiedad Intelectual

Objetivo

La presente Guía tiene por objetivo brindar una herramienta de consulta sobre aspectos regulatorios de la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en las Universidades y Centros de investigación así como también a las agencias estatales de financiamiento de la investigación.

Para elaborar esta Guía se utilizaron como referencia las Guías de Buenas Prácticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Código de Buenas Prácticas para las universidades y otros organismos públicos de la Unión Europea (L 146/21), y, fundamentalmente, las necesidades, fortalezas y debilidades emergentes del Informe de Consultoría.

Estructura

Hoja de ruta regulatoria

Base Legal

Políticas de propiedad intelectual

Explicitar las políticas en normas: Reglamentos y Manuales

La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología

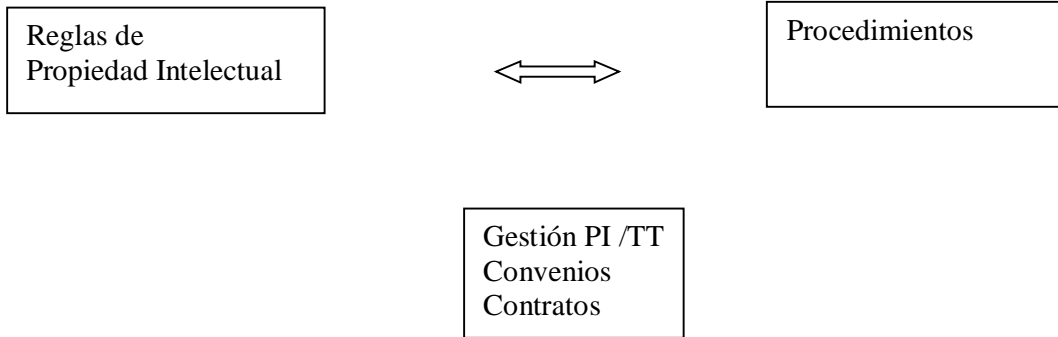
La colaboración universidad – empresa: desafíos e instrumentos

Hoja de ruta regulatoria



Política de
Propiedad Intelectual





1. Base Legal

- La Constitución Política del Perú, que establece el derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como el derecho a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto (Artículo 2° numeral 8);
- Los Tratados Internacionales pertinentes firmados por el Perú, entre ellos el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación de Patentes y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio;
- La Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales- Decisión 351 CAN Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Decisión 486 CAN - Régimen Común sobre Propiedad Industrial- Decisión 632 CAN - Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486- Decisión 689 CAN - Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486;
- En relación a las normas nacionales, la presente guía se sustenta en las siguientes:

- Decreto Supremo N° 035-2011 - PCM: Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
- Decreto Legislativo N° 1075 - Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Decreto Legislativo N° 822 - Ley de Derecho de Autor.
- Ley N° 25868 de Organización funciones del INDECOPI.
- Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
- Decreto Supremo Nro. 024-2014 – Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC.
- Ley Universitaria, 30020, 2014

2. Política de propiedad intelectual

La política de propiedad intelectual debe ser parte de la estrategia y misión a largo plazo del organismo público de investigación. Es fundamental establecer una política de propiedad intelectual consistente con los objetivos de la institución.

Es necesario que la política de propiedad intelectual sea conocida interna y externamente y establecer la oficina que será punto de referencia para consultas, contactos y gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La política de propiedad intelectual debe proporcionar reglas y criterios claros al personal, docentes, investigadores y los estudiantes, en particular en relación a la titularidad de las creaciones generadas en su ámbito, su divulgación y la potencial comercialización.

Es necesario además generar mecanismos institucionales pautados para la identificación de los resultados de investigación que puedan ser susceptibles de aprovechamiento comercial o social y así ser capaces de establecer la mejor forma de protección y difusión de esos conocimientos.

Finalmente, se debiera fomentar la sensibilización en la comunidad académica sobre las cuestiones de propiedad intelectual y emprender acciones de capacitación para mejorar las cualificaciones técnicas de los responsables de las oficinas

3. Explicitar la política en normas: Reglamento de Propiedad Intelectual o similar y Manuales / Guías / Flujogramas de procedimientos

Esta sección sugiere una estructura de Reglamento, pero sólo a título ilustrativo de las cuestiones que las Universidades y Centros deben resolver de acuerdo a su política de propiedad intelectual y la misión de la Universidad o Centro.

1. Disposiciones Generales

1. a Objetivo del reglamento. Debe ser congruente con la misión general de la institución.

1. b Visión institucional. En este punto se pueden incluir principios generales, como por ejemplo buena fe, libertad de opinión, equidad o igualdad de trato, transparencia, o uso de información.

1. c Alcance del Reglamento (ámbito de aplicación). Según las necesidades se puede señalar las formas de propiedad intelectual que abarca el documento, así como el marco normativo de los mismos, y/o precisar quiénes estarían sujetos (investigadores, empleados, etc.)

1. d Definiciones. Se pueden incluir, por ejemplo, conceptos relacionados a la práctica de la institución por su actividad específica o aquellos conceptos de propiedad intelectual que quieran incorporar con una interpretación particular.

2. De los Derechos de Propiedad Intelectual

2 a Titularidad de los derechos de propiedad industrial (se puede hacer una cláusula general o mencionarlos: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, secretos industriales, marcas, entre otros signos distintivos, y certificados de obtentor de variedades vegetales)

2 b Titularidad de los derechos de autor (autoría/morales/derechos patrimoniales)

2 c Explotación de los derechos de propiedad industrial (Prioridad de explotación /Cesión / Licencias (Modalidades: totales o parciales, exclusivas o no exclusivas, gratuitas u onerosas)

2 d Regalías (reglas generales porcentajes, coparticipación, usos, o que se fijará en cada caso concreto)

2 e Compensación para los investigadores / empleados

2 f Explotación de los derechos de autor- Distribución de beneficios

3. De la publicación e investigación (principio: garantizar que la institución académica pueda investigar y publicar de acuerdo a su misión y función)

3 1 La publicación de las obras científicas – Derechos y deberes del docente/científico / deber previo de informar

3.3 La autoría de las obras,

3.4 La participación en Congresos, Seminarios académicos y similares

3.5 De las Tesis

4. De las solicitudes y gestión de la protección de la producción intelectual

4.1 Oficina encargada

4.2 Procedimiento.

5. Incumplimiento, sanciones y jurisdicción en caso de conflictos.

Fuera del Reglamento es importante contar con manuales, guías o flujogramas, etc, que clarifiquen los procedimientos a seguir por parte de todos los participantes de la vida universitaria: los procedimientos a seguir cuando se es estudiante y se elabora una Tesis, cuando se es profesor y se genera una obra científica, cuando se es investigador y se comienza un proyecto de investigación y cuando se es funcionario de la Universidad para saber las instancias institucionales involucradas en la identificación del conocimiento nuevo, su evaluación en vistas a su difusión y eventual protección y explotación.

4. La gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología

- En general, la transferencia de los resultados de la actividad de investigación está a cargo de una oficina de propiedad intelectual y/o vinculación tecnológica. Existen muchos modelos organizacionales de estas oficinas.
- Lo principal y primero es establecer los objetivos y metas que se intenta alcanzar con las herramientas de la transferencia de tecnología.
- La mejor práctica es que desarrollen normativas específicas, que pueden adoptar variadas formas jurídicas de acuerdo a la cultura legal de cada institución: resoluciones, manuales, declaraciones, etc.
- Una vez definidas la misión, visión, objetivos, estructura y recursos de las oficinas, se deberá determinar qué servicios deberá brindar, qué procesos seguirá y que instrumentos utilizará para su funcionamiento.
- Más allá de los mecanismos y modalidades , existen una serie de actividades transversales que las oficinas realizan:
 - o Gestión de incentivos (monetarios y no monetarios), promoción y capacitación en temas de PI y TT
 - o Gestión de las innovaciones
 - o Vinculación con el sector privado
 - o Negociaciones de acuerdos, particularmente de confidencialidad
- Los principales instrumentos para la transferencia de tecnología son:
 - o El Acuerdo de transferencia de know how. En la práctica se puede incluir la transferencia de know how en acuerdos de licencias o en documentos independientes.
 - o El Acuerdo de confidencialidad
 - o Contratos de Licencia
 - o Acuerdo de Asistencia Técnica, consultoría o servicios a terceros
 - o Acuerdo de transferencia de material (ATM)

5. La colaboración universidad – empresa: desafíos e instrumentos

La colaboración universidad industria en particular, plantea muchos desafíos. Siguiendo el documento de la OMPI /INV/MTY/02/15, señalamos algunos

- Propiedad intelectual Las universidades desean quedar mencionadas en los resultados de las investigaciones a fin de velar porque los investigadores universitarios o los laboratorios puedan proseguir las investigaciones en ese ámbito. En los acuerdos de investigación que se conciertan con la industria, las universidades deben tomar medidas para preservar la posibilidad de difundir los conocimientos adquiridos a los estudiantes y al público. Ahora bien, las empresas patrocinadoras deben tener la certeza de poder utilizar los resultados de las investigaciones que financian en las universidades, para su explotación comercial.

Por lo general, las universidades conservan los derechos de propiedad intelectual derivados de las investigaciones patrocinadas por la industria y suelen conceder varios de esos derechos mediante licencia a las empresas patrocinadoras. El alcance de esa licencia puede variar entre un derecho no exclusivo exento de regalías para utilizar los resultados en el plano interno hasta una licencia exclusiva basada en regalías para las aplicaciones comerciales. Ninguna de esas “soluciones” se adapta a todas las circunstancias por lo que las condiciones se negocian caso por caso OMPI /INV/MTY/02/15.

- Confidencialidad y publicación – a menudo, las universidades prefieren que las iniciativas de investigación se lleven a cabo de forma abierta y que los resultados de esas investigaciones se publiquen sin restricción alguna. En cambio, los patrocinadores industriales suelen pronunciarse en favor de una publicación limitada de los resultados de las investigaciones a fin de proteger la posición de la compañía como propietaria. También en ese sentido es menester llegar a una solución satisfactoria para todas las partes de modo que las universidades preserven su función de difusión de conocimientos a la vez que se responda a la necesidad de proteger la competitividad de las empresas patrocinadoras. Al negociar una solución satisfactoria para todas las partes en relación con la publicación, los patrocinadores tienen oportunidad de examinar y

formular comentarios sobre los artículos propuestos con antelación a la publicación. El patrocinador puede así identificar la información de dominio privado que se divulgará en el artículo y aplazar la publicación durante un período determinado, por ejemplo, 60 días, con miras a presentar solicitudes de patente antes de la publicación y evitar la pérdida de derechos de patente en los Estados Unidos o en el extranjero OMPI /INV/MTY/02/15 .

- Conflicto de intereses – los acuerdos concertados con la industria pueden ser fuente de conflictos de intereses, tanto por lo que respecta a los investigadores individuales de las universidades como en lo que concierne a la propia universidad. Los conflictos se plantean cuando los investigadores o sus instituciones tienen oportunidades de obtener beneficios financieros mediante la utilización privada de los resultados de las investigaciones o mediante acuerdos privados con compañías encargadas de la explotación de los resultados de las investigaciones. Esas oportunidades pueden perjudicar la objetividad de los investigadores y de las autoridades universitarias. Deben elaborarse normas encaminadas a velar por que los beneficiarios cuenten con políticas y procedimientos adecuados para prever y encauzar conflictos.

ACUERDOS TIPO ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA

- Investigación patrocinada – La financiación directa de las investigaciones universitarias por parte de la industria es la forma más frecuente que revisten los acuerdos de investigación. Lo más frecuente en esos casos es que las empresas patrocinadoras proporcionen financiación para una tarea específica durante un período limitado. Los resultados, como los informes, datos experimentales, programas informáticos o material también pueden ser objeto de especificación en el marco del proyecto patrocinado. Aunque la mayor parte de las universidades han elaborado acuerdos tipo para la iniciación de esos proyectos, algunas condiciones, como los derechos de propiedad intelectual, son negociables. El patrocinador espera obtener una licencia para utilizar y explotar los derechos de propiedad intelectual que se deriven de las investigaciones financiadas. En los acuerdos de investigación suele definirse la naturaleza y el alcance de la licencia OMPI /INV/MTY/02/15.

- Investigaciones en colaboración – En algunos programas financiados a nivel estatal se exige la colaboración entre las universidades y la industria como condición para obtener esa financiación. Los centros de investigación de las universidades y la industria, con o sin financiación federal, se financian también partiendo del requisito de que la investigación se lleve a cabo sobre la base de la colaboración. En cuanto a las condiciones de los acuerdos de investigación en colaboración, pueden quedar estipuladas en directrices de programas estatales o ser objeto de negociación entre las partes para especificar los objetivos de las investigaciones, actividades tecnológicas conjuntas, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, el futuro desarrollo comercial de los derechos de propiedad intelectual, etcétera OMPI /INV/MTY/02/15.
- Consortios – En los consorcios universitarios de investigación, las compañías participantes aúnan esfuerzos y recursos, a menudo a título de tasa anual, para respaldar las investigaciones en una esfera técnica de interés común para el grupo. En el marco de los consorcios, las empresas tienen la posibilidad de multiplicar sus inversiones financieras y se suministra un acceso rentable a proyectos precompetitivos de investigación genérica OMPI /INV/MTY/02/15.
- Concesión de licencias tecnológicas – A raíz de la Ley Bayh-Dole se produjo un auge extraordinario de licencias universitarias de tecnología. Los acuerdos de licencias universitarias difieren de los acuerdos de investigación patrocinada en que el concesionario de la licencia ofrece una remuneración para obtener derechos de comercialización respecto de la propiedad intelectual de la que es propietaria la universidad. Esa retribución puede ser, concretamente, tasas de licencia y/o reembolso de los costos de la patente así como regalías sobre las ventas de los productos. Por lo general, la licencia otorga a la compañía el derecho a fabricar, utilizar y vender productos comerciales en virtud de los derechos de propiedad intelectual de la universidad; el alcance de la licencia (exclusiva o no exclusiva, duración, ámbito de utilización, etc.) se define en el acuerdo. Por último, en los acuerdos de licencia suele figurar una disposición de “diligencia debida” o de parámetros de rendimiento por lo que respecta al titular de la licencia; si no se satisfacen dichos parámetros, la universidad tiene la facultad de rescindir el acuerdo de licencia y recuperar los derechos respecto de la tecnología OMPI

/INV/MTY/02/15.

- Nuevas compañías (Start-up) – El estado embrionario de gran parte de las tecnologías creadas por las universidades, junto con la dificultad de reorientar a las compañías ya establecidas para que se centren en nuevas oportunidades que entrañan riesgos elevados ha conducido a una proliferación de empresas dedicadas a comercializar nuevas tecnologías (“start-up”) o empresas dedicadas a comercializar los resultados indirectos de actividades de I+D (“spin-off”). Esas compañías se establecen para comercializar tecnologías universitarias, respecto de las cuales los derechos se obtienen por conducto de un acuerdo de licencia. A cambio de la licencia, la universidad puede adquirir una parte de capital social de la compañía en vez de, o además de otro tipo de remuneración (tasas, regalías, etc.). La mayor parte de las empresas “spin-off” integran de una forma u otra en la empresa a los inventores universitarios y la compañía puede recurrir al grupo académico de investigación en lo que respecta a la base tecnológica esencial para la formación y la expansión de la compañía. OMPI /INV/MTY/02/15
- Intercambio de material de investigación – el intercambio de material de investigación entre científicos universitarios y laboratorios industriales ha pasado a ser una práctica común. Para facilitar esos intercambios se recurre a acuerdos de transferencia de material. Por lo general, en esos acuerdos se estipula que el material se suministra exclusivamente con fines de investigación y no de comercialización OMPI /INV/MTY/02/15.