



**INFORME N° 0023 -2012/DIN**

A: : **Hebert Tassano Velaochaga**  
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

DE : **Bruno Mérchor Valderrama**  
Director de Inventiones y Nuevas Tecnologías

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1242/2011-CR- Ley de Transferencia Tecnológica

Referencia : Hoja de Trámite N° 81746

Por medio del presente informe, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) emite opinión sobre Proyecto de Ley N° 1242/2011-CR- Ley de Transferencia Tecnológica, remitido a través de la Hoja de trámite N° 81746.

**1. ANTECEDENTES**

A través del Oficio Múltiple N° 489-2012-PCM-SG/OCP, recibido por el INDECOPI el 5 de julio de 2012, la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1242/2011-CR- Ley de Transferencia Tecnológica.

**2. ANÁLISIS**

**Implicancias legales**

La presente sección se limita a efectuar un análisis de las implicancias del Proyecto de Ley; exclusivamente desde el punto de vista de las normas de Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología que son materia de competencia de este órgano funcional, así como de las normas de Facultades, Normas y Organización del INDECOPI; es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486; la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías; el Decreto Legislativo 807, que aprueba Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, así como el TUPA de la institución.

Previamente, conviene mencionar que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece en forma expresa la obligación de los Países Miembros de adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico de la Comunidad, entre ellas las Decisiones emanadas de la Comisión de la Comunidad Andina, y les prohíbe la adopción o empleo de medida alguna contraria a tales normas o que obstaculice de algún modo su aplicación.



En efecto, como parte de la Comunidad Andina, el Perú tiene una normativa de nivel comunitario, la cual prima ante la normativa nacional. En ese sentido, el Perú no puede actuar de modo contrario a las disposiciones o resoluciones de nivel comunitario con base en su sistema jurídico nacional

Sobre el proyecto materia de análisis, corresponde mencionar que el artículo 12 de la Decisión 291 señala que los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Asimismo, el artículo 56 del Decreto Legislativo 807, establece que se entienden registrados los contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la Decisión 291 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el registro de la licencia para la explotación de patentes u otros derechos de propiedad industrial y la inclusión en el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías; y el artículo 57 del Decreto Legislativo 807, señala que queda establecido como Organismo Nacional Competente, para efectos del registro de contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Por su parte, el artículo 4 del Decreto Legislativo 1075, que establece disposiciones complementarias a la Decisión 486 señala que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero. Asimismo, el artículo 39 del Decreto Legislativo mencionado establece que corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar el registro o listado, según sea el caso, de los contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías.

Finalmente, el artículo 7 del proyecto materia de análisis, señala:

*Artículo 7. Del Banco de Transferencia de Tecnología*

*7.1. Todas las actividades realizadas en el marco de lo descrito en el Artículo N° 5 de la presente Ley, serán registrados en el Banco Nacional de Transferencias de Tecnologías BANTTEC, a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC.*



7.2. Las actividades de transferencia de tecnologías realizadas en el país que no se encuentren cubiertas por el numeral anterior también podrán ser inscritas en el Banco Nacional de Transferencias de Tecnologías BANTTEC, para lo cual el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC, deberá establecer políticas de incorporación e incluirlos en los programas concursales de proyectos de investigación y dará incentivos de puntuación a sus proyectos.

En atención a lo anterior, se recomienda reformular las funciones del Banco Nacional de Transferencias de Tecnologías, establecidas en el artículo 7 del proyecto materia de análisis, tomando en cuenta las facultades conferidas al Indecopi, a través de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías, como Organismo Nacional Competente para el registro de las licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, y cualquier otro contrato de transferencia de tecnología que conceda una empresa extranjera a una peruana, a fin de evitar un conflicto de competencias entre ambas instituciones.

### Comentarios adicionales

Sobre el artículo 2 del proyecto materia de análisis, *Definición de la transferencia de tecnología*, se recomienda tener en cuenta las definiciones de la Norma Técnica Peruana NTP 732.001 GESTIÓN DE LA I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i. En dicho documento, se definen tecnología y transferencia de tecnología de la siguiente manera:

4.45 *tecnología*: Conjunto de recursos técnicos propios de una actividad que pueden ser utilizados de forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos o para la prestación de servicios.

4.46 *transferencia de tecnología*: Proceso de transmisión de la información científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.

Sobre el artículo 3, *Finalidad y ámbito de aplicación de la Ley*, se recomienda revisar las funciones que se busca fortalecer en el CONCYTEC, pues de la lectura se advierte que éstas estarían referidas a la gestión de información y bases de datos; mientras que el artículo 4, *De las Funciones*, establece que las funciones se enmarcan más bien en la prestación de asistencia y soporte técnico.

Finalmente, sobre el artículo 5 se recomienda modificar el término "*presentación de patentes*" por "*presentación de solicitudes de patentes*", puesto que éste define mejor el elemento de propiedad industrial al que se busca hacer referencia.

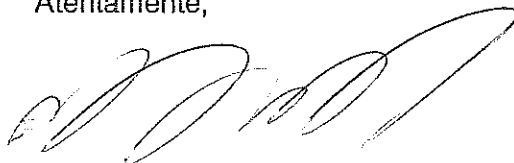


### 3. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis efectuado se concluye lo siguiente:

1. Se recomienda tomar en cuenta la NTP 732.001 GESTIÓN DE LA I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i, para las definiciones del artículo 2 del proyecto materia de análisis.
2. Se recomienda revisar los artículos 3 y 4 del proyecto materia de análisis, a fin de evitar una contradicción en las funciones que se estarían encargando al CONCYTEC.
3. Se recomienda modificar el término "presentación de patentes" por "presentación de solicitudes de patentes" en el artículo 5.
4. Se recomienda revisar las funciones del BANTTEC establecidas en el artículo 7 del proyecto materia de análisis, a fin de evitar un conflicto de competencias con el INDECOPI, como organismo competente para el registro de las licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia y demás contrato de transferencia de tecnología extranjera.

Atentamente,



**BRUNO MÉRCHOR VALDERRAMA**  
Director de Inventiones y  
Nuevas Tecnologías  
INDECOPI

Lima, 06 de agosto de 2012