

# GUÍA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA INTERNA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



# GUÍA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA INTERNA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## **Guía de Formulación de Estrategias para la Gestión de la Propiedad Intelectual**

Consejo Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica - CONCYTEC

Av. Del Aire 485 San Borja - LIMA – PERÚ

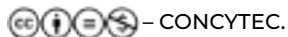
Teléf.: 0051-1-399-0030

www.concytec.gob.pe

Primera edición

Diciembre 2018

Tiraje: 1000 ejemplares



– CONCYTEC.

Obra licenciada bajo licencia Creative Commons

Reconocimiento- Sin Obras Derivadas -Uso no Comercial

Se permite copiar, distribuir y exhibir la obra -en cualquier medio o formato- sin fines comerciales siempre que se reconozca específicamente a la autora y al CONCYTEC. No está permitida la creación de obras derivadas.

### **Editado por:**

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Perú – Lima, 2018.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca nacional del Perú N° 2019-03617

ISBN: 978-9972-50-190-6

### **Impresión:**

AGS DISEÑO & IMPRESIONES SAC

Calle 17 N° 178 Urb. Túpac Amaru - Independencia

telf.: 959582676

agsdisenosimpresiones@gmail.com

Diseño:

jorge.donayre225@gmail.com

Con fines académicos, se puede citar total o parcialmente esta obra siempre que se mencione al CONCYTEC, se respete la autoría y la referencia bibliográfica. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra con fines comerciales sin autorización del CONCYTEC.

### **Autora:**

Melisa Guevara Paredes

---

# ÍNDICE

---

<b>INTRODUCCIÓN</b>	5
<b>1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	9
1.1. Breve diagnóstico actual	9
1.2. Relevancia de la propiedad intelectual	11
1.2.1. A nivel defensivo y de control de riesgos	12
1.2.2. A nivel de control de costos y centro de utilidades	12
1.2.3. A nivel de desarrollo institucional	14
<b>2. CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNA DE PI</b>	19
2.1. Definición de enfoque institucional de propiedad intelectual	20
2.2. Aspectos normativos	20
2.3. Creación de políticas internas de gestión de la propiedad intelectual	21
2.4. Elaboración de la estrategia interna de propiedad intelectual	24
2.5. Asignación de las funciones de la unidad de gestión de la propiedad intelectual	30
2.5.1. Recursos humanos	33
2.5.2. Recursos materiales e inmateriales	33
2.6. Aspectos complementarios para consideración en la estrategia de gestión de la propiedad intelectual	34
2.6.1. Incentivos	34
2.6.2. Adquisición de derechos	36
2.6.3. Empoderamiento y gestión de unidades especializadas	37
2.6.4. Toma de decisiones	43
2.6.5. Gestión de conflictos de interés	43
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	49
<b>ANEXOS</b>	
Anexo I Modelo de políticas de propiedad intelectual	61
Anexo II Cuestionario sobre las actividades de gestión de la Propiedad Intelectual para universidades	63
Anexo III Resumen de la Política de Conflictos de Compromisos e Intereses del Profesorado de la Universidad de Stanford	67
Anexo IV Formato para la elaboración de la Estrategia Interna de Propiedad Intelectual	69



---

# INTRODUCCIÓN

---

Para las universidades y centros de investigación –instituciones que gozan del prestigio y confianza de la sociedad– la misión institucional tradicional de formación de profesionales y/o generación de acervo científico, se ha visto ampliada hacia el desarrollo de actividades de transferencia de los resultados de sus investigaciones y conocimientos (*know how*), para lo cual se requiere el uso de las herramientas y técnicas vinculadas con la gestión de la propiedad intelectual; sin embargo, el escaso conocimiento actual del tema limita su desarrollo y genera pérdidas de oportunidades institucionales de diversa índole.

La presente guía tiene como objetivo ofrecer a las instituciones académicas y de investigación en el Perú, una “hoja de ruta” que les permita organizar institucionalmente la gestión de sus creaciones intelectuales, a partir de políticas claras implementadas a través de estrategias de comprobada eficacia, con miras a establecer un adecuado sistema de reconocimiento al esfuerzo de la organización y de sus miembros. Esta herramienta de consulta considera, además, las particularidades que pueden enfrentarse durante los procesos de implementación, en los cuales la creación o consolidación de unidades de gestión resulta medular para la identificación de *know how* y creaciones intelectuales protegibles, susceptibles de generar oportunidades de transferencia tecnológica, en el más amplio sentido.

En efecto, la inversión en investigación –sea desarrollada a iniciativa institucional, como parte de un proyecto o servicio a terceros– debe generar el máximo aprovechamiento posible; así, a partir de una misma investigación se pueden generar **multiplicidad de creaciones protegibles por el sistema de propiedad intelectual** y, gracias a la asignación de titularidades, las universidades y centros de investigación pueden no solo reconocer el talento de sus miembros sino, además, acreditar su participación, lo cual les otorga credenciales suficientes para los procesos de captación de recursos y transferencia posterior, bajo diversas modalidades.

Lo anterior contribuye al fortalecimiento del prestigio institucional, a nivel nacional e internacional, lo cual impacta positivamente en la captación de nuevos talentos, tanto en el ámbito docente e investigador como en la presencia de alumnos destacados. Dicho prestigio promueve, además, nuevas solicitudes de desarrollo de actividades conjuntas con terceros, retroalimentando el sistema.

Para la elaboración de la presente Guía, la propuesta metodológica incluyó un análisis comparativo de los mejores modelos existentes en materia de gestión de la propiedad intelectual, considerando no solo la experiencia de universidades líderes en Estados Unidos y Europa sino, especialmente, el exitoso proceso de asimilación de instituciones similares a las nuestras en Latinoamérica, para consolidar una propuesta adecuada y flexible a la realidad peruana.

Adicionalmente, se desarrollaron entrevistas con personal seleccionado de instituciones de reconocido liderazgo por sus buenas prácticas organizacionales, tanto públicas como privadas y en diversas regiones del país; además, se consultaron fuentes bibliográficas de organizaciones especializadas y conocedoras de la problemática en países como el nuestro. El análisis de la normativa aplicable, a nivel internacional, comunitario andino e interno -que genera los márgenes permitidos para el accionar institucional- también fue objetivo de estudio e interpretación jurídica.

Mediante estrategias cercanas e instrumentos prácticos de sencilla implementación, la presente guía acerca los temas de propiedad intelectual a usuarios con diverso nivel de cercanía a los mismos para, no sólo constituirse en un documento de consulta sino, especialmente, de promoción de un mayor compromiso institucional en la materia y, así, generar el efecto multiplicador que se requiere para consolidar el ecosistema y atender las necesidades que demanda nuestra sociedad.



1

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



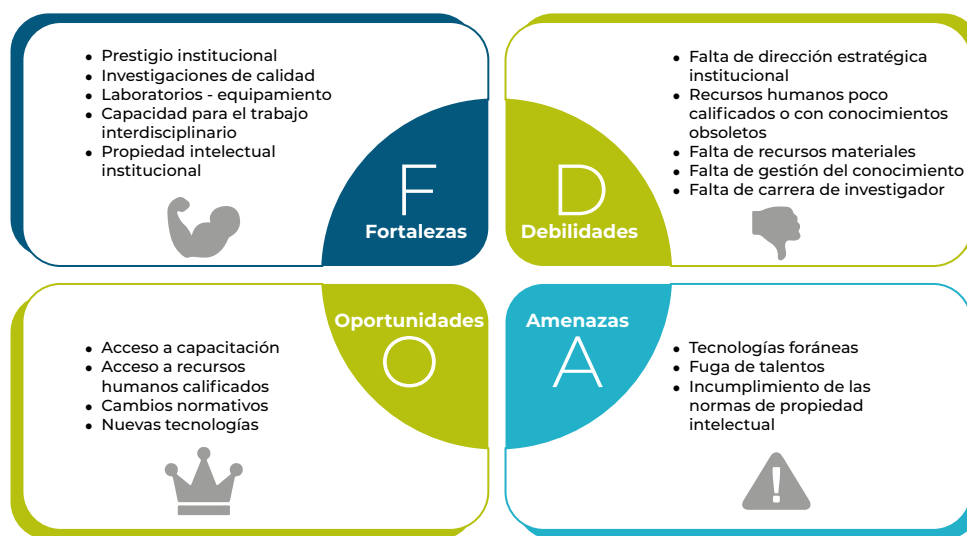


# 1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## 1.1. Breve diagnóstico actual

Las universidades y centros de investigación en el Perú comparten el reto de desarrollar modelos de gestión institucional que promuevan el desarrollo de investigación aplicada en un entorno en el cual la inversión estatal es muy limitada, entendiendo como tal no solo a los recursos materiales sino, especialmente, a la notoria ausencia de interés estatal por promover el desarrollo y gestión de la ciencia y tecnología a través de la dotación de instrumentos básicos que generen entornos favorables, conforme se puede apreciar en la siguiente matriz FODA.

Cuadro 1



FODA para la investigación aplicada - Elaboración propia

Conforme se observa en el FODA, el prestigio y talento de los miembros de la institución son las principales fortalezas de las universidades y centros de investigación; sin embargo, la falta de una adecuada gestión de recursos humanos y materiales en un entorno que prefiere la tecnología foránea a la propia, constituyen las principales debilidades y amenazas, frente a lo cual instrumentos como la presente Guía buscan promover cambios que orienten el actuar institucional para generar oportunidades internas que trasciendan y contribuyan a la mejora de la investigación aplicada en nuestro medio.

En las instituciones que desarrollan actividades de investigación en el Perú, actualmente se observan dos realidades:

- a) Instituciones que están implementando estrategias destinadas a organizar su estructura institucional y normativa para incentivar y gestionar el desarrollo de creaciones intelectuales con valor agregado<sup>1</sup>. Dichos avances se están logrando a partir del **convencimiento de las autoridades** acerca de la importancia de la cuestión, lo que ha permitido la generación de las políticas institucionales en la materia.
- b) Instituciones que están en proceso de implementación de dicha estructura **a partir de estímulos externos** -obligaciones legales- sin una adecuada internalización de la importancia del tema de parte de sus autoridades<sup>2</sup> y, por ende, denotando una ausencia de políticas institucionales en la materia.

En las universidades y centros de investigación públicos, el financiamiento estatal genera la percepción de que los resultados deben **transferirse a los terceros sin mayor asignación de derechos** a favor de la institución o sus miembros. Ello dificulta los procesos de reorientación parcial de los esfuerzos, de uno orientado a la publicación indiscriminada de resultados, a otro orientado **a contribuir con la solución de problemas sociales y empresariales**, es decir, transferibles a terceros.

Lo descrito afecta medularmente el desarrollo de políticas, estrategias, normativa interna, infraestructura y demás instrumentos necesarios para gestionar las creaciones intelectuales institucionales, que requieren de unidades de gestión debidamente dotadas de los recursos humanos y materiales indispensables para asegurar su correcto funcionamiento y desarrollo en el tiempo para el beneficio organizacional. Dicha ausencia genera **sobrecostos en asesoría legal externa** -paliativo temporal destinado a la solución de problemas concretos- **o desprotección**, con el consecuente riesgo institucional.

<sup>1</sup> Para tal fin, hay instituciones que han creado unidades promotoras y gestoras, como los Vicerrectorados de Investigación, en el caso de las universidades, o unidades especializadas, en el caso de los centros de investigación.

<sup>2</sup> Numerosos estudios han identificado que hay factores culturales que no contribuyen a facilitar el proceso; así, los "(...) científicos nacionales no conocen o no valoran los mecanismos de protección de la propiedad intelectual." y son reticentes a aceptar su desconocimiento en ciertas materias, paso previo indispensable para apoyar propuestas de cambio.

DÍAZ, Juan José y Juana KURAMOTO

2010 Evaluación de políticas de apoyo a la innovación en el Perú. Informe elaborado para GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima, julio del 2010, p. 63. Consulta: 28 de septiembre del 2017.

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol\\_econ/documentos/Estudio\\_Background\\_Spanish\\_version13072010.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Estudio_Background_Spanish_version13072010.pdf)

La inexistencia mayoritaria de estrategias de gestión de la propiedad intelectual que permitan la implementación de las políticas institucionales en la materia<sup>3</sup> a través de instrumentos idóneos, ocasiona que los procesos de transferencia tecnológica se realicen: a) de manera informal<sup>4</sup>; b) por personal con escasos conocimientos en la materia; y, c) sin facultades de representación legal.

La problemática anterior genera inseguridad jurídica institucional -al no tener registros de los acuerdos alcanzados- y, además, dificulta el acopio de experiencias que permitan retroalimentar a la institución sobre el mejor uso de la cartera de creaciones intelectuales y “**(...) las oportunidades de interacción** (los investigadores suelen observar los problemas técnicos únicamente desde su área de conocimiento, olvidando la importancia del trabajo multidisciplinario), que impide los procesos de mejora institucional. Este último aspecto genera la ausencia de estrategias de protección, valoración económica de los resultados y el estudio de mercado necesario para propiciar procesos de transferencia tecnológica.”<sup>5</sup>

## 1.2. Relevancia de la propiedad intelectual

Por su naturaleza, las universidades y centros de investigación están obligados a mantenerse y desarrollar investigación de frontera, es decir, que supere lo ya conocido. Es por ello que el conocimiento y gestión de la propiedad intelectual desarrollada les puede permitir: a) fortalecer las actividades de investigación y enseñanza; b) incrementar el prestigio institucional; y, c) promover la transferencia de los resultados para promover los procesos de innovación y emprendimiento.

En este esfuerzo, las patentes y otras formas de protección que el sistema de propiedad intelectual ofrece son medulares para **acreditar la valía de la investigación institucional**; así, por ejemplo, las publicaciones de alto nivel (revistas indexadas),<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Pese a que numerosas instituciones cuentan con normas promotoras de la investigación y la propiedad intelectual, el escaso conocimiento del tema ha generado que -para cumplir requisitos legales- algunas instituciones aprueben adaptaciones de normas de terceros, lo cual acaba generando **un mero cumplimiento formal de obligaciones legales sin mayor incidencia** en el proceso de cambio y desarrollo de modelos de gestión adecuados a sus necesidades.

<sup>4</sup> En efecto, “El personal académico desarrolla gran parte de su vinculación no-académica de manera informal o sin pasar por acuerdos que queden recogidos en los registros de la administración de las universidades. Este tipo de vinculaciones incluye, por ejemplo, las contribuciones en publicaciones no-académicas, la participación en eventos organizados por empresas u otros agentes sociales, la participación en comités consultivos para organizaciones públicas o privada, e incluso acuerdos de consultoría o contratos a título individual (que no quedan recogidos por departamentos o universidad), entre otras. (...) muchas actividades de vinculación pueden tener un carácter informal o involucrar niveles muy modestos de actividades remuneradas, y por consiguiente no pasan por los servicios centrales de la universidad.”

D'ESTE, Pablo y otros.

2009 “Documento de base para un “Manual de Indicadores de Vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico”: un marco para la discusión”. En: Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV), mayo 2009, pp. 7 y 10. Consulta: 15 de diciembre del 2013.

[http://www.observatorioocts.org/files/Archivo%20Documental/Documentos%20de%20proyectos/indicadores\\_de\\_vinculacion.pdf](http://www.observatorioocts.org/files/Archivo%20Documental/Documentos%20de%20proyectos/indicadores_de_vinculacion.pdf)

<sup>5</sup> GUEVARA PAREDES, Melisa

2014 “Tratamiento normativo de los contratos de transferencia de tecnologías desarrolladas en universidades peruanas”. Tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 60.

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5641>

<sup>6</sup> Las publicaciones en revistas indexadas genera mayor visibilidad internacional y proporciona información útil a los terceros en torno a los conocimientos desarrollados y el equipamiento institucional.

protegidas por el derecho de autor, contribuyen al prestigio de la institución y sus miembros al reconocer autorías y titularidad institucional, lo cual también ocurre con las invenciones patentables, que aparecen referidas en el PATENTSCOPE® de la OMPI,<sup>7</sup> Espacenet® de la EPO<sup>8</sup> y las principales oficinas nacionales, como la USPTO.<sup>9</sup> Así, la importancia de la gestión de la propiedad intelectual se extiende a diversos ámbitos del quehacer institucional, conforme se presenta a continuación.

### 1.2.1. A nivel defensivo y de control de riesgos

Los activos y titularidades<sup>10</sup> vigentes generados a partir de la propiedad intelectual permiten a las instituciones establecer **mecanismos de protección frente a reclamos de terceros** por el uso de tecnologías, obras, signos distintivos o *know how*; así, la institución podrá acreditar adecuadamente su titularidad o autorización para uso y explotación de las mismas respetando los derechos de terceros, evitando cuantiosos litigios que pueden afectar su prestigio. En estos casos, la celeridad, versatilidad y discreción en el manejo de la información de la unidad de gestión resultará de la mayor importancia.<sup>11</sup>

### 1.2.2. A nivel de control de costos y centro de utilidades

Las estrategias de gestión de la propiedad intelectual deben considerar la eficiencia en el uso de los limitados recursos institucionales y, por ende, desarrollar instrumentos destinados a **optimizar los costos**<sup>12</sup> de desarrollo, trámite y mantenimiento de las creaciones intelectuales protegibles, especialmente las patentes, cuya protección y mantenimiento son más costosos, razón por la que se debe entender la cuestión de manera integral.

<sup>7</sup> Siglas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

<sup>8</sup> Siglas de la Oficina Europea de Patentes (*European Patent Office*).

<sup>9</sup> Siglas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*).

<sup>10</sup> La identificación de la cartera de creaciones intelectuales institucionales y sus diferentes formas de protección o autorización de uso son medulares.

<sup>11</sup> Así, por ejemplo, a partir de una denuncia de plagio en una tesis doctoral no atendida con celeridad (más de dos años sin respuesta a un caso que involucraba el posible plagio a alrededor de 30 autores), la Universidad de Sevilla vio afectado su prestigio cuando la noticia dio la vuelta al mundo por redes sociales.

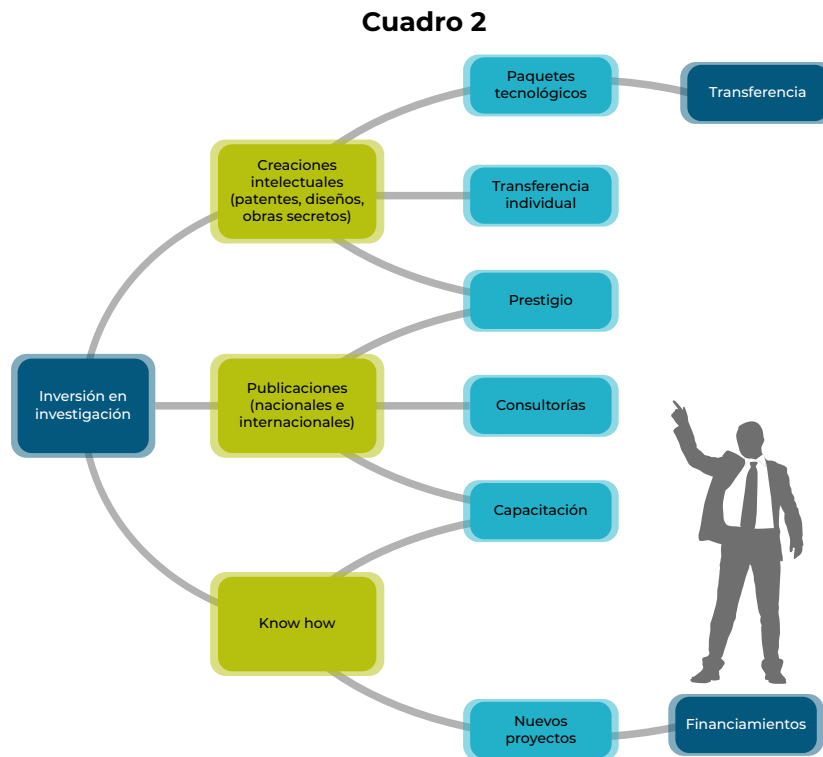
RAMAJO, Javier

2017 "Tres investigadores denuncian ante la Universidad de Sevilla "plagios" de una doctora en Historia de América", Andalucía: Eldiario.es, 9 de febrero del 2017. Consulta: 30 de septiembre del 2017.

[http://www.eldiario.es/andalucia/Estudiantes-investigadores-Universidad-Sevilla-plagios\\_0\\_609639145.html](http://www.eldiario.es/andalucia/Estudiantes-investigadores-Universidad-Sevilla-plagios_0_609639145.html)

<sup>12</sup> El alto costo que puede generar la gestión de la solicitud de registro de una patente –especialmente fuera del país– demanda de la institución la previa evaluación de las tecnologías, desde los puntos de vista estratégico (posicionamiento institucional, presencia en rankings, etc.) y económico - financiero, con miras a los procesos de transferencia. Se debe evitar la generación de una cartera de patentes sin mayor perspectiva de transferencia, ya que consumirá importantes recursos institucionales.

En efecto, la adecuada gestión de la investigación puede **generar un considerable efecto multiplicador**, que permite diversas modalidades de resultados -todos valorables económicamente- en beneficio de la institución, tal como se observa en el siguiente cuadro:



*Elaboración propia.*

En efecto, la inversión en investigación debe ser percibida como una **inversión de alto rendimiento** si es que la institución posee los equipos de gestión adecuados para dotar a sus investigadores de los conocimientos y destrezas necesarias para optimizar sus resultados.

Según lo presentado en el cuadro 2, se puede establecer una clara relación de causalidad entre la inversión en investigación o **causa** (primera columna del cuadro) y la capacidad para generar tres tipos de **resultados**: creaciones intelectuales protegibles, publicaciones y *know how*, es decir, **productos** (segunda columna); estos generan, a su vez, **consecuencias** de distinta naturaleza (tercera columna), tales como el fortalecimiento del prestigio institucional, la prestación de servicios especializados, la participación en proyectos o la transferencia de resultados, atrayendo así ingresos dinerarios y equipamiento que fomentan la continuidad del sistema y el prestigio institucional.

Las **creaciones intelectuales protegibles** (patentes, diseños industriales, obras y secretos empresariales) pueden integrar paquetes tecnológicos<sup>13</sup> o resultados

<sup>13</sup> Los paquetes tecnológicos pueden incluir licencias de patentes y marcas, otorgadas o en trámite, softwares de implementación, manuales, capacitación, asesoría técnica o prestación de servicios

transferibles en forma individual (por ejemplo, un software que cuente con funcionalidades más allá del proyecto de investigación y que, por ende, pueda generar una gestión individualizada para aprovechar mejor su potencial) o que sean el germen de iniciativas empresariales de base tecnológica tales como las *start-ups*<sup>14</sup> y *spin offs*<sup>15</sup>, fuente generadora de ingresos institucionales a través del pago de regalías por concepto de transferencia tecnológica, en sus diferentes modalidades.

### 1.2.3. A nivel de desarrollo institucional

En la actualidad, “En muchas universidades e instituciones públicas de investigación, determinar qué puede convertirse en propiedad intelectual, crearla y conseguir que los resultados de las investigaciones lleguen a una fase ulterior de desarrollo se han convertido en objetivos institucionales.”<sup>16</sup>, es decir, se ha visto necesario crear una política institucional que refleje el compromiso de las autoridades y el entendimiento de la comunidad sobre la importancia de la protección y reconocimiento del talento creativo a través de la gestión de la propiedad intelectual (ver Anexo I de la presente Guía). En consecuencia, las estrategias de gestión de la propiedad intelectual que plasman dichas políticas son indispensables para el desarrollo institucional.<sup>17</sup>

---

especializados y, especialmente, el *know how*, es decir, todo lo necesario para que el adquirente pueda implementar exitosamente una tecnología considerando, inclusive, actividades de emprendimiento empresarial en el proceso, todo lo cual se realiza con la finalidad de generar retribución económica.

<sup>14</sup> “Las *startup* son empresas creadas usualmente por emprendedores que se desarrollan sobre la base de innovaciones creativas y el trato directo y comunicación continua con el cliente. Es importante anotar que este tipo de empresas suele recibir asesoría empresarial y capital semilla de parte de los llamados “ángeles inversionistas”, ya que el alto riesgo que estas empresas suponen les suele dificultar el acceso al sistema financiero formal. Empresas como Google, Twitter y Facebook fueron startups en sus orígenes.”

GUEVARA PAREDES, Melisa

2014 “Tratamiento normativo de los contratos de transferencia de tecnologías desarrolladas en universidades peruanas”, p. 73.

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5641>

<sup>15</sup> Las *spin-off* son empresas que se crean en el interior de otra empresa, universidad o centro de investigación a iniciativa de un miembro de la institución.

“Las empresas *spin-off* que surgen de las **universidades** ayudan a transferir el conocimiento y la investigación científica al mundo empresarial, buscando su **aplicación** directa en los procesos productivos, incluso su comercialización. Además, mejora la **comunicación** entre las universidades, el mercado y la sociedad. Normalmente estas empresas están fundadas por profesores, alumnos o miembros del personal administrativo y de servicios. Tienen apoyo institucional, pero persiguen intereses privados.”

INNOBASQUE

s/a Guía 2.0 para la Transferencia de Tecnología y Explotación de Resultados. Consulta: 16 de noviembre del 2017.

[https://www.eenbasque.net/guia\\_transferencia\\_resultados/10\\_Generacion\\_de\\_Spin-Off.html](https://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/10_Generacion_de_Spin-Off.html)

<sup>16</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

s/a “Políticas de propiedad intelectual para las universidades”, Consulta: 2 de junio del 2018.

[http://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/](http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/)

<sup>17</sup> Para dicho fin la institución deberá contar con “(...) un equipo sobre gestión de la propiedad intelectual integrado por miembros con aptitudes interdisciplinarias que adopten perspectivas técnicas y financieras; (...)”.

WATKINS, Wayne.

2002 Estrategias y herramientas para la gestión eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Taller internacional sobre administración y comercialización de invenciones y tecnología, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002, p. 5.

La formulación de estrategias de propiedad intelectual genera un impacto positivo en el desarrollo de las organizaciones debido a que las incentiva a perfeccionar sus procesos con visión prospectiva en diversas áreas (económica, tecnológica, social, etc.); además, están estrechamente relacionadas con otras políticas y sus estrategias claves, tales como las de evaluación de personal, de incentivos, de conflicto de interés, de prestación de servicios a terceros, de desarrollo de empresas de base tecnológica (EBTs), entre otros temas interrelacionados.





# 2

CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE  
UNA ESTRATEGIA INTERNA DE PI



## 2. CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNA DE PI

La complejidad y sensibilidad de la temática de propiedad intelectual generan la necesidad de definir una estrategia institucional adecuada a las características particulares de cada organización; para dicho fin, se deberá contar con los siguientes elementos básicos que la sustenten:

- a. **Políticas** emitidas en la materia por las autoridades institucionales del más alto nivel sobre aspectos medulares.
- b. **Normativa interna** destinada a crear o fortalecer los instrumentos jurídicos de uso interno.
- c. **Infraestructura** relativa a facilidades básicas de gestión y acceso a la información, así como a la cartera de creaciones intelectuales institucionales, que sustenten la creación y aplicación de la normativa interna.
- d. **Instrumentos** prácticos que permitan la implementación de las estrategias, tales como lineamientos, protocolos, contratos, actividades de sensibilización y capacitación especializada para crear consenso y buena predisposición hacia los procesos de implementación de la estrategia,<sup>18</sup> entre otros.

La definición e implementación de la estrategia de propiedad intelectual requiere de **compromisos de largo plazo de las autoridades** de una institución, así como de procesos técnicos que garanticen una adecuada toma de decisiones respecto de los alcances de dicha estrategia. Para ello, es altamente recomendable que su diseño sea realizado por un **equipo interdisciplinario designado por las autoridades**

---

<sup>18</sup> Al respecto, resulta ilustrativa y cercana a nuestra realidad la experiencia reseñada por Tom Ogada: “Al principio, los investigadores no mostraron mucho entusiasmo por la política de propiedad intelectual. La mayoría de los científicos asocia los derechos de propiedad intelectual con el Derecho y el derecho de autor, y no son capaces de ver la pertinencia para sus actividades de investigación y desarrollo. Algunos consideraron que la iniciativa tenía como fin hacerse con el control de su propiedad intelectual. En particular, la cuestión de retrasar la publicación de los resultados de la investigación en favor del patentamiento no recibió muy buena acogida entre muchos investigadores. También estaban preocupados por cuestiones relacionadas con la titularidad, la distribución de beneficios y el conflicto de intereses y de compromisos. Con el fin de superar estos escollos, organizamos ejercicios y debates de sensibilización sobre propiedad intelectual en diversas facultades. La creación de consenso fue muy importante.”

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2006 “La propiedad intelectual en la universidad: aplicación de las políticas”. Revista de la OMPI, septiembre del 2006. Consulta: 29 de septiembre del 2017.

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0006.html)

**institucionales**, en el que se vean representadas las áreas de mayor liderazgo institucional, siempre con el acompañamiento de un asesor legal.



### Toma nota

En estos esfuerzos, el respaldo y asesoría de instituciones como el Indecopi y el Concytec resultan claves, así como la experiencia y consejo de otras instituciones.

A continuación, se detallan, en orden de prioridad, los temas que deben ser considerados para la definición de la estrategia institucional de propiedad intelectual:

#### 2.1. Definición de enfoque institucional de la propiedad intelectual

Toda formulación de una estrategia en particular, en cualquier ámbito, sector o entidad, debe sustentarse en la **definición previa de un enfoque** que precise la ruta y guíe el accionar general. Para efectos de la presente guía, se entenderá como enfoque a la determinación de los principales objetivos y la perspectiva con que se busca abordar la actuación de la institución en el campo de la propiedad intelectual.

Un enfoque institucional en materia de propiedad intelectual debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué objetivos básicos buscará alcanzar la institución mediante el aprovechamiento del sistema de propiedad intelectual?
- ¿Cómo se percibe la institución en cuanto al alcance de su relación con el sistema de propiedad intelectual?
- ¿Cuáles serán los pilares y la filosofía que guiará el accionar de la institución en cuanto a la propiedad intelectual?
- ¿Cuál será el público objetivo hacia el que se dirige el enfoque sobre propiedad intelectual de la institución?
- ¿Cómo debería beneficiarse la institución con el uso del sistema de propiedad intelectual?
- ¿Qué creaciones intelectuales deberían protegerse con mayor énfasis?
- ¿Cómo debería protegerse la institución frente a un uso inadecuado del sistema de propiedad intelectual por sus miembros?

Una vez definido el enfoque u “hoja de ruta”, corresponde que la institución las plasme mediante la creación de políticas internas, conforme a la normativa vigente. Dichas políticas son el insumo fundamental para el desarrollo de la estrategia.

#### 2.2. Aspectos normativos

En materia normativa, la Ley Universitaria, Ley 30220, ha establecido en su artículo 53° la base legal que ha generado la **cercanía y obligatoriedad de cumplimiento de las normas especializadas** en propiedad intelectual que, pese a estar vigentes desde hace varias décadas, no lograron ser incorporadas de manera natural en la

normativa interna institucional sino, más bien, eran utilizadas residualmente en caso de conflictos o requerimiento especializado, todo ello producto del escaso conocimiento y sensación de lejanía de la cuestión.

Las disposiciones de la ley vigente han establecido las condiciones mínimas a definirse en las normas internas de las universidades, las que deberían ser complementadas con reglamentos de conflicto de interés, de ética de la investigación e integridad científica, de buenas prácticas de investigación (que fomenten el uso de cuaderno de laboratorio o de cumplimiento de los requisitos legales de acceso y gestión de los recursos genéticos o conocimientos colectivos, entre otros), bajo un enfoque de fomento a la investigación, de manera consensuada con los miembros de su institución.

En consecuencia, el esfuerzo institucional por organizar la gestión de sus creaciones intelectuales demanda **procesos de revisión y armonización de sus normas y prácticas internas**; así, se hace obligatoria la inclusión de la temática de titularidad y gestión de la propiedad intelectual en: el Estatuto, los reglamentos de personal (docente, investigador y no docente); reglamento de estudiantes; reglamentos disciplinarios; reglamentos de unidades académicas y administrativas; normas que regulen el uso de la infraestructura institucional; normas aplicables al desarrollo de actividades de investigación y acceso a fondos (internos y externos); normas aplicables a las relaciones con terceros; normas relativas a los conflictos de interés; normas relativas a ética de la investigación e integridad científica, entre otros mecanismos de regulación existentes que generen conciencia de obligatoriedad entre los miembros de la comunidad universitaria.

### 2.3. Creación de políticas internas de gestión de la propiedad intelectual

Para efectos de la presente guía, se entenderá como política a los **critérios adoptados por personal de dirección** -y con poder de decisión- de las instituciones, que rigen la actuación de éstas en el campo de la propiedad intelectual.<sup>19</sup>

La creación e implementación de políticas en materia de gestión de la propiedad intelectual, en tanto directrices, contribuyen a crear entornos favorables a la investigación y posteriores procesos de transferencia tecnológica a la sociedad –en sus diversas modalidades–, al establecer con claridad los criterios de apoyo institucional y reconocimiento a los investigadores de manera justa para equilibrar los intereses de las partes y los esfuerzos de fomento, difusión y transferencia tecnológica de los resultados a la sociedad.

<sup>19</sup> Las políticas suelen ser traducidas en acciones concretas a través de la estrategia institucional de gestión de propiedad intelectual. Ver:

SANCHEZ GAVIDIA, Luis

2017 Guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación. Lima: INDECOPI - Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, p. 15.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/2093642/GUIA+RPI.pdf/ca9ed02d-c12f-8824-60f8-0207359328a3>

Así, conforme a lo señalado por Tom Ogada, “Cualquier política proporciona a sus usuarios directrices y medios para tomar decisiones. En una universidad o en una institución investigadora, la política institucional en materia de propiedad intelectual sirve para promover la **generación, protección y comercialización de los derechos de propiedad intelectual**. Las universidades y las entidades dedicadas a la investigación y el desarrollo son creadores fundamentales de activos de propiedad intelectual, si bien existen muchas partes interesadas que intervienen en el proceso: investigadores, estudiantes, patrocinadores privados, unidades de transferencia de tecnología, oficinas nacionales de patentes, el público, y otros. La política de propiedad intelectual es importante **para armonizar los intereses en conflicto de las diversas partes**.”<sup>20</sup> (negritas y subrayado de la autora de la presente guía)

Las políticas tienen como objetivo principal condensar los **valores y cultura institucionales a la luz de la normativa legal vigente**, ya que van a constituirse en los pilares del sistema que tendrá, entre sus principales funciones, el promover elevados estándares en materia de calidad académica, de investigación e integridad institucional. Las políticas son, en sí mismas, “una herramienta administrativa esencial”.<sup>21</sup>

### Toma nota



#### “Objetivos principales de una política de P.I.:

- Aportar seguridad jurídica
- Promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
- Alentar a los investigadores para que consideren las posibles ventajas de explotar comercialmente una invención, a fin de incrementar los beneficios que esto supondría para la sociedad.
- Propiciar un marco de apoyo y fomento a la innovación y al desarrollo.
- Encontrar un equilibrio entre los distintos intereses contrapuestos de las universidades, las empresas y la sociedad.
- Garantizar el cumplimiento de las legislaciones nacionales aplicables.”<sup>22</sup>

Para la **elaboración de las políticas**, es recomendable que las autoridades institucionales deleguen la preparación del proyecto –que puede demandar varios meses- a un **equipo de trabajo interdisciplinario que reúna personalidades con liderazgo y conocimiento** de las necesidades y potencialidades de sus distintas

<sup>20</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
2006 “La propiedad intelectual en la universidad: aplicación de las políticas”. Revista de la OMPI, septiembre del 2006. Consulta: 29 de septiembre del 2017.  
[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0006.html)

<sup>21</sup> BENNET, Alan  
2010 “La Gestión de Conflictos de Intereses y de Conflictos de Compromisos en la Transferencia de Tecnología”. En: Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas. FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA), p. 302. Consulta: 15 de noviembre del 2017.  
[https://pipra.org/publications-files/F2.14\\_bennett\\_VF\\_13-04-2011.pdf](https://pipra.org/publications-files/F2.14_bennett_VF_13-04-2011.pdf)

<sup>22</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  
s/a “Políticas de propiedad intelectual para las universidades”, Consulta: 2 de junio del 2018.  
[http://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/](http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/)

especialidades sobre **bases objetivas**: grados académicos, número de publicaciones y proyectos, uso del sistema de propiedad intelectual, trayectoria impecable, experiencia en gestión institucional, de ser posible, y un positivo ascendente entre sus colegas, para que ellos se sientan representados adecuadamente durante su formulación. Durante dicha etapa es recomendable el acompañamiento de un asesor legal que vaya plasmando las propuestas de políticas, evitando incongruencias con el ordenamiento legal vigente.

Adicionalmente, es recomendable identificar, en la institución, colaboradores con conocimientos especializados en propiedad intelectual para **identificar a los potenciales miembros de la futura unidad de gestión**; y, además, a los conocimientos especializados de quienes elaboren las políticas debe agregarse, de ser posible, **personalidades empáticas y con una positiva trayectoria en la institución** para capitalizar las sinergias naturales ya desarrolladas previamente y así generar confianzas naturales en las actividades y vocación de apoyo de la nueva unidad.

Al respecto, en la experiencia de Ogada, “(...) la elección del equipo adecuado y del jefe de equipo encargados de redactar la política es decisiva, ya que **deben inspirar confianza en las facultades**. El equipo debe incluir miembros respetados del personal y expertos de fuera. El equipo debe dedicar tiempo a entender el porqué de la necesidad de una política de propiedad intelectual, de modo que puedan definir los objetivos y las cuestiones que habrán de tratarse. La política debe estar redactada en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Esto es así debido a que sus principales usuarios son científicos, y fácilmente reaccionan con rechazo ante el lenguaje jurídico.”<sup>23</sup> (negritas y subrayado de la autora de la presente guía)

Durante la etapa de elaboración de las políticas, es recomendable **tomar contacto con los entes rectores** en materia de propiedad intelectual (INDECOPI) e investigación especializada (CONCYTEC)<sup>24</sup> a fin de que puedan brindar orientación, material de consulta y retroalimentación sobre las propuestas para que emitan su opinión especializada. El apoyo de dichas entidades puede ser **fundamental para generar confianza entre el personal** destinatario de las políticas.

Entre sus aspectos centrales, las políticas deben considerar el **principio de buena fe** en las relaciones entre la institución, sus miembros y los terceros en los procesos creativos. Igualmente, la política busca que las instituciones consideren incluir los siguientes aspectos básicos:<sup>25</sup>

<sup>23</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
2006 “La propiedad intelectual en la universidad: aplicación de las políticas”. Revista de la OMPI, septiembre del 2006. Consulta: 29 de septiembre del 2017.  
[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0006.html)

<sup>24</sup> Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

<sup>25</sup> Adaptación realizada por la autora a partir de la entrevista a Tom Ogada en:  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
2006 “La propiedad intelectual en la universidad: aplicación de las políticas”. Revista de la OMPI, septiembre del 2006. Consulta: 29 de septiembre del 2017.  
[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0006.html)

- I. **El preámbulo**, en el cual se debe consolidar **la misión institucional** en la materia a través de las actividades de promoción, protección y fomento de las creaciones intelectuales.
  
- II. **Las políticas**, las cuales deben describir clara y concisamente aspectos tales como:
  - Ejercicio de la **titularidad originaria o derivada de los derechos patrimoniales** de las creaciones desarrolladas durante la relación laboral o por encargo, conforme a ley, considerando aportes de investigaciones previas y fuentes de financiamiento (interno o externo, sean públicos o privados).<sup>26</sup>
  - Deber de **reconocer y respetar los derechos morales y patrimoniales** de los terceros y de la propia institución por parte de sus miembros.
  - **Reconocimiento académico y pecuniario** de los autores, inventores, diseñadores industriales y obtentores.
  - Deber de velar por el **uso apropiado de los signos institucionales**, registrados o utilizados en medios físicos y virtuales -conocidos o por conocerse-, por parte de sus miembros.
  - Gestión de los **conflictos de interés** entre las actividades de investigación institucional e intereses personales.
  - **Responsabilidad personal de los autores sobre sus expresiones**, independientemente del medio utilizado (publicaciones, conferencias, etc.) para deslindar responsabilidad institucional.

Los temas indicados se refieren a los principales aspectos a tener en cuenta al establecer políticas en la materia y garantizan una hoja de ruta inicial y razonable para la elaboración de la estrategia institucional.<sup>27</sup> Un ejemplo de políticas de gestión podrá ser revisado en el Anexo I de la presente Guía.

#### 2.4. **Elaboración de la estrategia interna de propiedad intelectual**

La elaboración de la estrategia deberá ser realizada por un **equipo interdisciplinario designado por las autoridades** institucionales, con la finalidad de contar con una visión integral. Para tal fin, se recomienda considerar los contenidos establecidos en los pasos indicados en el siguiente cuadro:

<sup>26</sup> En este caso, se debe negociar con los cooperantes los usos posteriores de los resultados –en caso ellos retengan la titularidad- para poder seguir investigando.

<sup>27</sup> Como parte de la estrategia institucional, las políticas en materia de propiedad intelectual se ven materializadas en el reglamento especializado, para cuya elaboración se recomienda consultar la Guía especializada desarrollada para el INDECOPI. Ver:

SANCHEZ GAVIDIA, Luis

2017 Guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación. Lima: INDECOPI - Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/2093642/GUIA+RPI.pdf/ca9ed02d-c12f-8824-60f8-0207359328a3>



**Cuadro 3: Pasos para la elaboración de la estrategia**



*Elaboración propia.*

**Paso 1 - Elaboración de la propuesta:** como se observa en el cuadro y se ha indicado anteriormente, la estrategia en materia de gestión de la propiedad intelectual es fundamental para el fortalecimiento de las capacidades institucionales con miras a procesos de transferencia, ya que permite identificar las prioridades de la organización y asignar los recursos humanos y materiales necesarios para el proceso de implementación. Al respecto, para su elaboración, se recomienda considerar los siguientes retos:

- Posible ausencia de compromiso e interés real de las autoridades institucionales.
- Desconocimiento generalizado de aspectos conceptuales relacionados con la propiedad intelectual.
- Impulso externo de la cuestión (Ley Universitaria) sin convencimiento de las autoridades y usuarios en general.
- Falta de claridad en torno al rol institucional promotor en la materia.

- Dificultades para garantizar la sostenibilidad de la estrategia en el tiempo por rivalidades internas.
- Ausencia de personal especializado en la materia.

La elaboración del proyecto de estrategia demandará la participación de las autoridades y directivos con el fin de lograr un compromiso en su aplicación. Para dicho fin, se recomienda revisar las mejores prácticas a nivel internacional y regional con el objetivo de conocer las experiencias y procesos de adaptación que han desarrollado instituciones con características similares. La redacción de la propuesta deberá ser clara, precisa y utilizar un lenguaje sencillo.

En esta etapa se debe lograr el cumplimiento de los siguientes hitos:

- Formalización del compromiso al más alto nivel institucional. Será deseable que la máxima autoridad institucional emita formalmente una directriz -como por ejemplo un acuerdo del Consejo Universitario o de la Alta Dirección, según corresponda - orientada a facilitar la elaboración de la estrategia institucional con metas y plazos claros, comprometiendo a sus miembros.
- Designación del encargado o equipo de trabajo (de preferencia) a cargo de elaborar el borrador de la estrategia que tenga conocimientos en materia de propiedad intelectual e idiosincrasia institucional. El cumplimiento de este hito demanda reuniones y debates internos para consolidar enfoque y redacción de propuesta.
- Entrega de un proyecto de estrategia redactada de forma clara y asequible para la revisión de los principales actores institucionales.

**Paso 2 - Revisión de la propuesta con los principales actores:** es necesario socializar la propuesta con quienes desempeñen cargos representativos en el ámbito institucional y, además, liderazgo a nivel de sus pares para verificar si la propuesta resultará cercana y viable para los usuarios finales. Para esta etapa se sugiere establecer un plazo perentorio (fecha límite) para recibir la información.

Los principales retos identificados en esta etapa son:

- Ausencia de identificación clara de los principales actores llamados a contribuir en el perfeccionamiento de la propuesta, que deberían ser estrictamente convocados por meritocracia.
- Ausencia de interés en la materia que generaría o la ausencia de intercambio de pareceres que pueden enriquecer y validar la propuesta frente a los usuarios finales.
- Falta de difusión adecuada -de ser pertinente- de la propuesta para comentarios, de manera tal que pocos se enteren de este periodo de consulta.

Así, en esta etapa se debería lograr el cumplimiento de los siguientes hitos:

- Puesta a disposición de la propuesta para su socialización entre miembros de reconocida valía y, de preferencia, ajenos a cualquier dificultad política existente, que tengan un adecuado conocimiento institucional.
- Elaboración de documento que acopie los comentarios y propuestas de mejora

para su análisis e incorporación a la propuesta, sea que lleguen de manera directa o a través de la absolución de consultas, de ser el caso. Para dicho fin, la institución deberá contar con un experto que conozca temas institucionales y de gestión de la propiedad intelectual.

**Paso 3 - Perfeccionamiento de la propuesta:** sobre la base de la retroalimentación obtenida –en un plazo perentorio- el equipo o persona encargada tendrá como misión realizar los ajustes necesarios para consolidar la propuesta. En esta etapa se identifican los siguientes retos por superar:

- Retroalimentación escasa o que se transmita diversas visiones en torno a la hoja de ruta institucional en la materia por temas políticos.
- Retroalimentaciones erradas por desconocimiento de la materia. En estos casos se recomienda agradecer los aportes y aclarar los aspectos confusos o inexactos de las sugerencias.
- Ausencia de personal especializado en propiedad intelectual y, además, conocedor de la idiosincrasia institucional, perfeccione la propuesta.
- Así, en esta etapa se debería lograr:
- Propuesta de estrategia perfeccionada a la luz de los comentarios y de lectura acorde con la normativa legal e interna aplicable.
- Envío del proyecto para la aprobación de las autoridades institucionales.

**Paso 4 - Aprobación de la autoridad:** para esta fase se requiere la aprobación de la estrategia al más alto nivel, con miras a darle la solidez que su proceso de implementación posterior demanda. En esta etapa, los principales retos identificados son:

- Retraso en la aprobación por observaciones de la autoridad o sugerencias de modificación.
- Dificultades en la aprobación por temas políticos (huelgas, denuncias, etc.).

Así, en esta etapa se debe lograr la aprobación y publicación oficial del texto de las estrategias para pasar a la etapa de implementación, la cual incluye la aprobación de la creación de la unidad de gestión o la designación de funciones en unidades de Gestión Tecnológica ya creadas con miras a que realicen actividades de capacitación, registro, promoción y protección de la propiedad intelectual generada.

**Paso 5 - Implementación de las estrategias:** una vez autorizada la unidad o designadas las funciones de gestión, se debe verificar contar con personal especializado, presupuesto autónomo (de preferencia) y funciones preestablecidas en la normativa interna. Se debe considerar que una de las primeras actividades será la difusión de la normativa y atención de consultas especializadas.

Los principales retos identificados en esta etapa son:

- La falta de personal con conocimientos suficientes en materia de propiedad intelectual y gestión de la investigación de manera coincidente.
- La ausencia de recursos institucionales (infraestructura apropiada y recursos

materiales) apropiados para la atención de los usuarios.<sup>28</sup>

- La gestión del *know how* que se vaya generando en dicha unidad y que permita su permanencia ante situaciones de rotación del personal.
- En esta etapa se debe lograr el cumplimiento de los siguientes hitos:
  - Inicio de funciones para la gestión de la propiedad intelectual con recursos humanos y materiales debidamente asignados, teniendo en cuenta que los miembros de la institución van a consultar sus principales inquietudes por diversos medios (presenciales, telefónicos, vía mail, etc.), lo cual demanda infraestructura básica.
  - Propuesta de calendario de actividades de difusión de los servicios con metas ponderables para su implementación autorizada por la autoridad competente.

**Paso 6 - Realización de actividades de sensibilización, difusión y capacitación:** para dicho fin se necesita una estrategia comunicacional adecuada para difundir la estrategia a los distintos tipos de público institucional.

En ese sentido, se deberán utilizar los medios institucionales de difusión disponibles, según sea el caso, tales como: periódicos, radio, televisión, página web, emails, redes sociales, actividades diversas y demás recursos institucionales, entre otros; por ello, el principal riesgo detectado es la ausencia de una unidad o personal especializado en comunicaciones que colabore con el desarrollo de las actividades.

En esta etapa se debe lograr el cumplimiento de los siguientes hitos:

- Plan aprobado de las actividades de difusión de las estrategias por medios de comunicación internos.
- Plan aprobado de actividades de capacitación interna a cargo de expertos.

Un aspecto clave en esta etapa será la capacitación masiva para lograr sensibilizar a los miembros de la institución en la relevancia de la cuestión en su labor diaria, empezando por las autoridades y colaboradores clave, así como la estrategia de captación de los interesados en el tema, dadas las limitaciones en recursos existentes. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la necesidad por recibir capacitación especializada en temas donde no hay suficientes expertos en el país,<sup>29</sup> para lo cual se hace necesario contar con los **recursos humanos competentes** y, de ser posible, la colaboración del INDECOPI y el CONCYTEC en el ámbito de sus competencias).

<sup>28</sup> Las unidades de gestión suelen comenzar sus funciones en **condiciones precarias** (empiezan operando en pasillos, aulas o utilizando infraestructura compartida con las otras funciones que tenga el encargado; así, si el tema está a cargo de un docente, la unidad podría acabar operando en su oficina). Respecto de los recursos humanos, existe falta de una visión institucional relacionada con la línea de carrera que debe procurarse en la materia, dada la especialización que demanda la cuestión, lo cual toma tiempo y dedicación, conforme se ha analizado. Adicionalmente, el personal a cargo debe tener los suficientes méritos que les permitan **generar confianza en sus usuarios** (investigadores); en consecuencia, un joven novel en la materia podría no generar la empatía suficiente con investigadores de larga trayectoria, quienes podrían pedir verificaciones posteriores a las opiniones emitidas, debilitando a la unidad de gestión.

<sup>29</sup> En temas especializados tales como acceso a información tecnológica (bases de datos de patentes y publicaciones especializadas, registro de variedades vegetales, etc.). Es importante tener en cuenta que los conocimientos adquiridos tendrán efecto multiplicador, especialmente en los casos de las universidades.

**Paso 7 - Creación de la normativa interna e instrumentos de gestión:**<sup>30</sup> para esta etapa se sugiere que, pasado un plazo prudencial desde la aprobación de la estrategia y evaluando la reacción de los miembros de la institución, se debe proceder con la implementación a través de una reglamentación interna (incluidos protocolos y lineamientos). Precisamente, se recomienda constituir nuevamente un equipo de trabajo interdisciplinario que, de preferencia, incluya miembros del equipo que participó en la elaboración de la estrategia,<sup>31</sup> el cual deberá ser designado por las autoridades, para implementarlo. Para estas actividades se recomienda asesoría legal especializada.

Los principales retos identificados en esta etapa son:

- Carencia de interés de las autoridades en continuar el proceso de implementación de las estrategias.
- No contar con personal especializado conocedor de la realidad institucional o la asesoría legal correspondiente que permita concordar la propuesta con la normativa interna y externa relacionada.
- Que existan cambios organizacionales que paraliquen administrativamente los avances realizados en las etapas previas (por ejemplo, no renovación de contratos del personal de la unidad de gestión).

En esta etapa se debe lograr el cumplimiento de los siguientes hitos:

- Propuesta de reglamento interno de gestión de la propiedad intelectual.
- Propuesta de modificatoria a reglamentos internos relacionados como, por ejemplo, el Reglamento de Personal.
- Propuesta de políticas de confidencialidad.
- Propuesta de políticas de conflictos de interés.
- Protocolo para el desarrollo de investigaciones (uso de Cuadernos de Laboratorio y otros instrumentos del sistema de PI).
- Lineamientos para la creación de un portafolio tecnológico institucional, entre otros.
- Lineamientos para el uso de los intangibles institucionales por Empresas de Base Tecnológica (EBT).

<sup>30</sup> Un análisis detallado de los pasos a seguir se encuentran en:

SANCHEZ GAVIDIA, Luis

2017 *Guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación*. Lima: INDECOPI - Dirección de Inversiones y Nuevas Tecnologías, 22 p.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/2093642/GUIA+RPI.pdf/ca9ed02d-c12f-8824-60f8-0207359328a3>

<sup>31</sup> De esta manera el equipo tendrá “memoria” del proceso anterior y podrán evaluar la recepción de las políticas entre sus miembros, con la finalidad de poder aclarar, profundizar o reenfoque alguna de ellas mediante el reglamento especializado.

En dicho esfuerzo –que puede tomar varios meses- las consultas atendidas por la unidad de gestión van a resultar **insumos esenciales** para medir la receptividad de la estrategia y su necesidad de mejora, aclaración o ampliación mediante la reglamentación interna en desarrollo, el cual regulará las relaciones con más detalle estableciendo, además, normas promotoras, mecanismos de premiación, reconocimiento, sanción, observancia, funciones de la unidad de gestión y mecanismos de solución de controversias.

Cabe destacar que la implementación de la estrategia generará modificaciones en otras normas relacionadas, tales como el reglamento interno de trabajo, de personal (según la categoría), de investigación, disciplinario, de estudiantes (para el caso de universidades), de prestación de servicios a terceros, entre otros, lo cual permitirá que todo el ecosistema normativo institucional sea armonizado progresivamente.

Conforme pase el tiempo y se asimile la estrategia y la reglamentación especializada, la asignación de titularidades institucionales permitirá establecer lineamientos relacionados con la **creación de la cartera de activos intelectuales de la organización** en sus distintas variedades, en las cuales particularmente las creaciones industriales protegibles (patentes, diseños industriales, certificados de obtentor y marcas) constituyen elementos valiosos y, para el caso de los algoritmos y el *know how*, elementos a ser mantenidos en estricta reserva como parte de la estrategia institucional a implementarse.

La puesta en valor que busca la estrategia demandará **el trabajo coordinado entre la unidad de gestión tecnológica, los investigadores y personal especializado** en la materia, en la perspectiva de incorporar en actividades -que van desde la prestación de servicios a terceros hasta la investigación conjunta- los elementos básicos de gestión de la propiedad intelectual institucional necesarios para desarrollar actividades posteriores que nutran el sistema mediante la creación de, por ejemplo, paquetes tecnológicos.

Así, el **retener titularidad sobre la propiedad intelectual de los resultados** de, por ejemplo, un servicio de consultoría –de común acuerdo con el contratante<sup>32</sup> podrá generar nuevas líneas de investigación y, con ello, ser mutuamente beneficioso para las partes, al permitir a las instituciones desarrollar proyectos basados en necesidades concretas (y con ello obtener financiamiento) y, respecto del tercero, acceder a los procesos de mejora en condiciones ventajosas, lo cual consolidará relaciones de mediano y largo plazo, necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema.

## 2.5. Asignación de las funciones de la unidad de gestión de propiedad intelectual

Las actividades de creación e implementación de la estrategia de gestión de la propiedad intelectual, según la experiencia internacional, pueden ser desarrolladas a través de una **unidad de gestión interna**, cuyo nombre dependerá de sus facultades y posición en el organigrama funcional de la institución (dirección, oficina, división,

<sup>32</sup> Hay que tener en cuenta que la retención de propiedad intelectual puede ir acompañada de compromisos de confidencialidad y un porcentaje de descuentos sobre el precio del servicio, para hacer atractiva dicha alternativa al cliente institucional.

sección, área, etc.) -que suele ser la opción mayoritaria<sup>33</sup>- y que, en sus inicios, puede estar constituida por un grupo reducido de personas; o a través de una **unidad de gestión externa**,<sup>34</sup> que puede ser una persona jurídica independiente pero vinculada a la institución (fundación, empresa, etc.).<sup>35</sup>

La creación de una **unidad externa** suele aparecer en instituciones en donde las actividades de interacción universidad-empresa se han consolidado en el tiempo; así, en el caso de Oxentia, de la Universidad de Oxford, dicha empresa gestiona los procesos de transferencia tecnológica de los activos de la cartera de propiedad intelectual institucional y, además, posee entre sus funciones gestionar la prestación de servicios de consultoría especializada, de asesoría en la creación de empresas de base tecnológica, entre otros, además de la gestión de la propiedad intelectual institucional. Esta opción brinda la flexibilidad necesaria para poder actuar con la rapidez que los procesos de transferencia tecnológica demandan.

Para el caso peruano, se considera que la creación de una **unidad de gestión interna** resultará más apropiada si se considera el grado inicial de conocimientos, capacidades y desarrollo de los temas relativos a la propiedad intelectual que se observa a nivel institucional. La figura o nombre que adopte dicha unidad (sea Oficina de Propiedad Intelectual, Oficina de Patentes y Derecho de Autor, Oficina de Transferencia Tecnológica u Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica, entre otros), dependerá de la estrategia, desarrollo del ecosistema interno y externo y la preparación que cada institución posea en referencia a las actividades creativas y de investigación.

Resulta recomendable que, en una **primera etapa**, la función de gestión de la propiedad intelectual en las universidades y centros de investigación sea desarrollada

<sup>33</sup> Por ejemplo, en el caso de la **Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)**, la Dirección de Transferencia de Tecnología está integrada a la Dirección General de Vinculación y Desarrollo y, a través de sus coordinaciones de Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología, se trabaja de manera articulada los procesos para brindar servicios integrales en sus diferentes etapas, desde las actividades formativas básicas en la materia (capacitación interna y externa) hasta la búsqueda de financiamiento para la investigación, los procesos de protección de las creaciones intelectuales y las actividades de transferencia posterior, vía licenciamiento o prestación de servicios especializados. Para mayor información visitar: <http://www.innovacion.unam.mx/transferencia.html>, consultado el 16 de noviembre del 2017.

<sup>34</sup> Por ejemplo, la **Universitat de Barcelona** posee una organización en la que se incluye, entre otros, un centro de investigación denominado **Centre de Patents**, que está encargado de realizar actividades de investigación, protección de resultados, divulgación y docencia especializada en el ámbito del uso y gestión del sistema de propiedad intelectual, nutriendo así a la comunidad en su conjunto sobre los aspectos necesarios para la adecuada gestión de los resultados de las investigaciones. Sin embargo, es la **Fundació Bosch i Gimpera**, persona jurídica externa, la que está a cargo de los procesos de gestión y transferencia de las tecnologías generadas en la universidad. De esta manera, hay un esfuerzo formativo y de protección interno y un acompañamiento externo que permite a la institución reaccionar a la velocidad que demanda el mercado en materia de transferencia.

<sup>35</sup> “La diferencia más significativa, sin embargo, proviene de las universidades del Reino Unido (*University of Oxford, y University of Cambridge*), **donde las oficinas de registro y protección están a cargo de una oficina, y las de transferencia de tecnología a cargo de otra entidad**. En el caso de estas dos últimas universidades, el aspecto de la comercialización o transferencia de tecnología se realiza a través de compañías que son en su integridad de propiedad de dichas instituciones universitarias. (...)”

ALIAGA, Oscar A.

2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo

Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. 24 p.

de **forma individual y a tiempo completo**, dada la complejidad de la temática y necesidad de realizar actividades de **concientización, capacitación, clasificación, protección y vigilancia** de la cartera de intangibles, para tener claridad respecto de los activos propios, compartidos y de terceros vigentes en la institución, así como de las oportunidades del sistema -como el uso de tecnologías no patentadas en territorio nacional o con patente ya caducada, que se incrementan día a día con las nuevas creaciones, cuyas titularidades deberán estar claramente establecidas.<sup>36</sup>

Se considera importante evitar que, en una **primera etapa de gestión**, los miembros de la institución perciban de manera inadecuada los esfuerzos de sus autoridades y de los órganos rectores por **promover el uso adecuado del sistema de propiedad intelectual como generador de oportunidades**.

En tal sentido, se debe considerar el impacto que puede generar el que la unidad de gestión comparta funciones de vinculación y comercialización –que puede **obligar a la generación de resultados económicos** para su permanencia- y, por ende, ocasionar eventuales distorsiones que lleven a los miembros de la institución a considerar que sólo aquello que genere ingresos es valioso. Este aspecto es sensible para quienes desarrollan actividades de investigación básica en especialidades de Ciencias e Ingeniería, Humanidades, Ciencias Sociales o Artes, en el caso de las universidades, algunas de las cuales deben considerar aspectos de política interna para la continuidad en el tiempo de sus iniciativas.

Siendo que existen muchos aspectos formativos y organizacionales que trabajar en el proceso de implementación de la estrategia en la materia, es conveniente dotar a la **unidad de gestión del personal adecuado y aún mayor apoyo político, que permita generar línea de carrera y permanencia en la institución**, lo cual puede consolidarse a través de una relación de cercanía funcional con las autoridades institucionales, dada la temática y delicadeza de los temas a tratar en el día a día.<sup>37</sup> Naturalmente, conforme la institución evolucione en el tratamiento de los diversos aspectos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual institucional se podrá evaluar un modelo de gestión integrador con los temas referidos a sus procesos de transferencia.

<sup>36</sup> A partir de las entrevistas realizadas, resulta preocupante observar la tendencia actual, en el Perú, de establecer –en una sola persona- una multiplicidad de funciones que generan que, finalmente, no se logre el cumplimiento de objetivo alguno. Así, **una sola persona** recibe la responsabilidad –para toda una institución de miles de miembros- de **gestionar la propiedad intelectual, desarrollar actividades de innovación, promover el emprendedurismo y, además, ser responsable de la transferencia tecnológica de las creaciones institucionales**; adicionalmente, se ha observado que la persona seleccionada comparte dichos encargos con responsabilidades académicas o administrativas previas. Dicha situación genera un **estado de indefensión institucional** frente a abusos de terceros, infracciones culposas a derechos de terceros por parte de los miembros de la comunidad -que carecen de formación en propiedad intelectual- y, además, apropiación de las creaciones intelectuales institucionales, todo lo cual genera perjuicios económicos, pérdida de oportunidades y afectación del prestigio institucional.

<sup>37</sup> Así, por ejemplo, una experiencia favorable se viene desarrollando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde la Oficina de Propiedad Intelectual depende directamente del Vicerrectorado de Investigación, lo cual permite celeridad en la atención de situaciones difíciles propias de la labor, tales como casos de plagio, infracción de marcas o patentes institucionales (vigilancia), decisiones de inversión en materia de protección de patentes, actividades de promoción en eventos internacionales; capacitaciones masivas, entre otros. En dicha institución, la unidad de vinculación y comercialización posee su propia estructura orientada a prestar servicios especializados y generar utilidades para la institución.



Para lograr la implementación de la estrategia, se deben tomar en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios para tal fin, conforme se analizará a continuación.

### 2.5.1. Recursos humanos

En materia de recursos humanos, es fundamental definir quiénes son los usuarios habituales del sistema de propiedad intelectual en la organización para tener claridad sobre los procesos internos e instrumentos requeridos; así, por ejemplo, los contratos deberán indicar las actividades a realizarse en el marco de la relación laboral o contractual, según el caso, para verificar si hay equivalencia entre las actividades de investigación, académicas o administrativas establecidas en el contrato y lo que ocurre en la realidad de los:

- Investigadores (incluidos los asistentes de investigación y visitantes).
- Docentes en sus diferentes modalidades: honorarios, extraordinarios (incluidos los eméritos, honorarios, visitantes) y contratados, sean tiempo completo, parcial convencional o parcial por asignaturas.
- Administrativos en sus diferentes modalidades: directivos, ejecutivos, profesionales, analistas, asistentes, auxiliares, etc.
- Estudiantes de pregrado, posgrado, segunda especialidad y de educación continua, en sus diferentes modalidades: ordinarios, de intercambio, becarios, entre otros.
- Tesistas, incluida cotutelas.

Es importante considerar que las unidades de gestión pueden tener un **modelo de gestión mixto**, en el cual se establezca un sistema de pares en las unidades de investigación dependientes para que éstas sean el primer espacio al que se acerquen los interesados en la materia y, allí, se les pueda brindar información básica para que, de esta manera, se canalicen los casos más relevantes a la unidad de gestión. Si la institución carece de dichos talentos, resulta apropiado identificar a quienes puedan poseer buena predisposición para capacitarse en el tema y colaborar a futuro.<sup>38</sup>

### 2.5.2. Recursos materiales e inmateriales

Entre los recursos para la implementación de la estrategia de gestión se deben considerar a los recursos materiales e inmateriales. Respecto a los **recursos materiales**, incluye no solamente los recursos económicos, sino además, documentos con información fundamental y estudios previos de las necesidades y retos institucionales, así como experiencias previas de implementación de estrategias en instituciones similares, todo lo cual requiere un esfuerzo de investigación y acercamiento que demandará inversión de tiempo y dinero (para la realización de entrevistas, viajes y otros).

<sup>38</sup> “Un elemento esencial para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es la disponibilidad de recursos humanos capacitados para realizar las actividades de I+D+i con resultados de calidad. Todos los diagnósticos coinciden que una de las **debilidades más relevantes del sistema peruano de CTI es la poca disponibilidad de personal altamente calificado** (investigadores, ingenieros, tecnólogos, etc.)” (negritas y subrayado nuestro)

En: Decreto Supremo N° 015-2016-PCM, “Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI”.

Respecto de los recursos **inmateriales (intangibles)**, la estrategia debe tomar en cuenta el tratamiento diferenciado que demanda la naturaleza de las diversas creaciones intelectuales desarrolladas en la institución (plazo, alcance de la misma, facilidad o dificultad de acceso a la protección, inversión en la protección, contratos de acceso y otros), dada las diferentes modalidades de protección, conforme se observa en el siguiente cuadro:<sup>39</sup>

<b>Cuadro 4: Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)</b>			
<b>DPI registrables por derechos de propiedad industrial</b>	<b>DPI registrables por derechos de autor</b>	<b>Protección <i>sui generis</i></b>	<b>Otros activos inmateriales</b>
Patentes de invención	Derechos de autor	Certificados de obtentor	Invenções antes de la presentación de la solicitud de patente
Patentes de modelo de utilidad	Software	Conocimientos colectivos	Derechos en nombre de una institución
Marcas	Bases de datos		Derechos adquiridos a través de una licencia o cesión de terceros
Diseños Industriales	Diseños no registrados		<i>Know how</i> (saber hacer)

Con los recursos a ser asignados, quienes implementen la estrategia de gestión podrán contar o no con lo necesario para desarrollar su labor.

## 2.6. Aspectos complementarios a considerar en la estrategia de gestión de la propiedad intelectual

### 2.6.1. Incentivos

La implementación de estrategias de promoción del uso del sistema de propiedad intelectual y su puesta en valor demandan un cambio organizacional y también un cambio en la mentalidad y cultura de los miembros de la institución, lo cual debe ser progresivo e ir acompañado de programas de capacitación y mecanismos de incentivo.

<sup>39</sup> Traducción y adaptación de la autora:

CONSORCIO IP4GROWTH

2016 Gestion de la Propriété Intellectuelle. Guide des aspects fondamentaux. Programme ACP/Edulink. Programme de la Commission Européenne, Junio 2016, p. 6. Consulta: 24 de septiembre del 2017.

[http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH\\_Gestion\\_de\\_la\\_Propriete\\_Intellectuelle.pdf](http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH_Gestion_de_la_Propriete_Intellectuelle.pdf)

Así, con miras a fortalecer los esfuerzos, es recomendable coordinar con instituciones pares el desarrollo de **trabajos conjuntos**<sup>40</sup> dedicados a la investigación para generar ventajas mutuas, no sólo en materia de desarrollo de investigaciones colaborativas sino, además, al unir capacidades o resultados de investigaciones complementarias se potencian las capacidades de gestión en las distintas modalidades de transferencia que se pueden desarrollar, en el más amplio sentido.<sup>41</sup> Las actividades de promoción del CONCYTEC en la materia, a través de los “Círculos de Investigación” buscan fomentar estas interacciones beneficiosas para las partes y la sociedad en su conjunto.<sup>42</sup>

En efecto, las instituciones deben generar mecanismos de incentivos para sus investigadores, incluidos los estudiantes<sup>43</sup> (para el caso de las universidades), las mismas que pueden incluir aspectos tales como:

- **Reconocimiento académico** de las creaciones intelectuales, en particular aquellas resultantes de proyectos de investigación como, por ejemplo, puntaje adicional para efectos de las evaluaciones para promoción, descarga lectiva, pasantías de investigación, periodos sabáticos, entre otros; de esta manera se generan incentivos no sólo a las publicaciones, sino también a las patentes otorgadas.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> “... staff movement and research collaboration between universities means that other institutions may have interests in the IP generated by members of staff  
 · joint marketing of IP portfolios may be more cost-effective than institutions acting in isolation  
 · may have **a greater aggregate value than the sum of its individual parts**, because it is seldom the case that a single invention will generate increased competitiveness and economic advantage. A single university can bring together IP from different departments, **but the potential to create high value packages is greater if the scope of the research is wider** (...)” (negritas y subrayado nuestro)  
 AURIL/UUK/PATENT OFFICE  
 s/a “A Guide to Managing Intellectual Property Strategic Decision-Making in Universities”, p. 11.  
 Consulta: 29 de septiembre del 2017.  
[http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic\\_guide\\_overview.pdf](http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic_guide_overview.pdf)

<sup>41</sup> Así se observa, por ejemplo, en las actividades de colaboración complementaria que realizan la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, al no solamente ofrecer programas académicos complementarios (Ingeniería Biomédica) sino al desarrollar investigaciones conjuntas en las que complementan sus especialidades.

<sup>42</sup> Para mayor información visitar: <http://www.cienciactiva.gob.pe/component/k2/search?searchword=circuitos+de+investigacion&format=html&t=1506725730496&tpl=search>, consultado el 29 de septiembre del 2017.

<sup>43</sup> AURIL/UUK/PATENT OFFICE  
 s/a “A Guide to Managing Intellectual Property Strategic Decision-Making in Universities”, p. 10.  
 Consulta: 29 de septiembre del 2017.  
[http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic\\_guide\\_overview.pdf](http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic_guide_overview.pdf)

<sup>44</sup> Entre las diversas propuestas de los últimos años, se ha planteado la creación de la “Ley de Carrera del Investigador”, que permita “(...) contar con un sistema de evaluación para los investigadores que se base en el nivel **de capacitación alcanzado, las publicaciones y patentes conseguidas y el monto de servicios contratados con el sector privado**. La anterior propuesta apunta a establecer incentivos claros para el seguimiento y la evaluación del trabajo de investigación (...). Sería importante si el establecimiento de estos incentivos requiere de una ley ad hoc o si es posible que los reglamentos internos de las instituciones de investigación puedan incorporar la necesidad de **medir el rendimiento de sus investigadores y de establecer un sistema de promoción en base a méritos.**” (negritas y subrayado nuestro)

DÍAZ, Juan José y Juana KURAMOTO

2010 Evaluación de políticas de apoyo a la innovación en el Perú. Informe elaborado para GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima, julio del 2010, p. 63. Consulta: 28 de septiembre del 2017.

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol\\_econ/documentos/Estudio\\_Background\\_Spanish\\_version13072010.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Estudio_Background_Spanish_version13072010.pdf)

- **Reconocimiento pecuniario** por actividades de prestación de servicios de valor agregado al sector privado o de procesos de transferencia, a través del reconocimiento de regalías y remuneraciones, de conformidad con la normativa interna o el acuerdo con terceros. Este reconocimiento pecuniario también debe incluir a las unidades donde se desarrollaron los resultados, para promover el apoyo a las investigaciones.
- **Premios y bonos** por concepto de patentes, diseños industriales y/o certificados de obtentor obtenidos, los cuales deben poseer igual o mayor valoración que las publicaciones en revistas indexadas.
- **Participación en concursos y exhibiciones** especializadas, lo que genera un poderoso incentivo al talento, gracias a las “envidias positivas” que se pueden generar entre los investigadores a partir de participaciones exitosas.<sup>45</sup>

### 2.6.2. Adquisición de derechos

En materia de adquisición de derechos, de conformidad con la normativa legal vigente, las instituciones deberán poner en términos claros el asunto de la **titularidad de las creaciones intelectuales** y demás productos del talento de sus miembros en la normativa interna y los contratos, de manera tal que las reglas claras y políticas promotoras generen el incentivo que promueva los procesos creativos.

Artículo 1º: “Las siguientes regulaciones aplican a todos los funcionarios de la universidad (...) y a todas las personas contratadas por la universidad. El término “personal de la universidad” de las presentes regulaciones denota las personas nombradas arriba. Las provisiones de estas regulaciones también pueden referirse a visitantes, asociados y estudiantes de la universidad, en virtud de las regulaciones 12 y 13”. Estatutos y Ordenanzas, Capítulo XIII: Derechos de Propiedad Intelectual, Universidad de Cambridge.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Así, por ejemplo, la participación de delegaciones de inventores universitarios en espacios de reconocimiento internacional como, por ejemplo, el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra, una de las más importantes ferias de inventos en el mundo que es auspiciado por la OMPI, genera un gran impacto entre las instituciones. De esta forma, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional del Callao y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas no sólo han participado en dicha feria sino, además, sus invenciones han sido calificadas con medallas de oro.

<sup>46</sup> “1. The following regulations apply to all University officers, as described in the Statutes and Ordinances of the University, and to all other persons employed by the University. The term ‘University staff’ in these regulations denotes all the above persons. The provisions of these regulations may also concern visitors to the University, and to associates and students of it, by virtue of Regulations 12, 13, and 14.”

Disponible en: <http://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/pdfs/ordinance13.pdf>, consultado el 27 de septiembre del 2017.

Igualmente, se deberá tener debidamente organizada la documentación relativa a los **procesos de adquisición de derechos de terceros**, desde donaciones hasta licencias (vigentes o no), así como la información sobre los titulares de derechos para poseer claridad sobre los derechos institucionales y limitaciones, compromisos económicos y usos permitidos sobre obras, tecnologías y diseños, entre otros.

Es importante tomar en consideración que una institución cuya cartera de propiedad intelectual está bien gestionada genera garantías para las contrapartes,<sup>47</sup> mayor eficiencia y un ahorro en costos de gestión y, con ello, ventajas estratégicas, considerando la escasez de patrocinadores a la investigación en un medio como el local; además, permite la captación y retención de talentos, gracias a las políticas de reconocimiento académico y pecuniario de los resultados de la labor.

### 2.6.3. Empoderamiento y gestión de unidades especializadas

Como ya se ha mencionado, la gestión de la propiedad intelectual demanda de una **unidad especializada en la materia** –desvinculada de las unidades académicas- que sea **responsable de la aplicación de las políticas**, mediante normativa interna, y los diferentes aspectos relacionados con la propiedad intelectual, tales como servicios de información y asesoría tecnológica a los investigadores, gestión de solicitudes de protección, atención de consultas especializadas, asesoría especializada a las unidades en aspectos de negociación, elaboración de convenios y contratos diversos (cesión de derechos, licencias de uso de tecnologías u obras), desarrollo de peritajes y capacitación especializada (como en el caso de la búsqueda de información de patentes); así como supervisión de la gestión de derechos y observancia, entre otros.<sup>48</sup>

Se recomienda que los aspectos legales relacionados con la protección misma de los derechos de propiedad intelectual institucionales (como la asignación de titularidades) de la entidad estén a cargo de la unidad de asesoría jurídica institucional (para evitar desviar los objetivos de la unidad especializada), buscando que el asesor legal cuente con conocimientos básicos en la materia. Respecto de temas muy especializados, como por ejemplo las patentes, es recomendable que estas sean gestionadas por asesores externos especializados (por ejemplo, para la redacción de los documentos técnicos de patentes).

<sup>47</sup> “(...) a well-managed IP portfolio can make a university a **more attractive partner to research sponsors**. The IP itself may be important to sponsors, but a demonstrated capability to handle complex IP management issues will give confidence that the university will be an effective partner.” (negrita y subrayado nuestro)

AURIL/UUK/PATENT OFFICE

s/a “A Guide to Managing Intellectual Property Strategic Decision-Making in Universities”, p. 6. Consulta: 29 de septiembre del 2017.

[http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic\\_guide\\_overview.pdf](http://www.auril.org.uk/Portals/26/documents/strategic_guide_overview.pdf)

<sup>48</sup> “En général, la gestion de droits de PI qui inclut – selon ce guide – les actifs immatériels pouvant avoir une valeur commerciale ou nécessaires pour faciliter une exploitation future – demandent une organisation centralisée responsable de la supervision de la création et de l’exploitation commerciale de droits.”

CONSORCIO IP4GROWTH

2016 Gestion de la Propriété Intellectuelle. Guide des aspects fondamentaux. Programme ACP/Edulink. Programme de la Commission Européenne, Junio 2016, p. 6. Consulta: 24 de septiembre del 2017.

[http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH\\_Gestion\\_de\\_la\\_Propriete\\_Intellectuelle.pdf](http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH_Gestion_de_la_Propriete_Intellectuelle.pdf)

Adicionalmente, la unidad de gestión de propiedad intelectual también actúa como ente consultivo de otras unidades en los procesos de implementación y asimilación de las políticas y normativa interna vinculada como, por ejemplo, de políticas de promoción de la investigación, de actividades (concursos y otros), labor que pueden realizar de manera coordinada con otras oficinas relacionadas con las actividades de gestión de la investigación institucional.

### Toma nota



La creación y consolidación de una unidad de gestión –conforme a lo establecido en las estrategias y reglamentación interna– permite garantizar a la institución: a) una **metodología uniforme** para la toma de decisiones; b) un **criterio uniforme para la interpretación** de los casos, evitando el caos institucional que surge por decisiones contradictorias; c) una **casuística documentada** sobre las decisiones tomadas en materia de gestión y buenas prácticas, lo cual servirá como referencia para la mejora institucional; d) la **claridad** en aspectos tales como el reconocimiento de titularidades y responsabilidad institucional frente a riesgos legales y financieros, tales como demandas por infracción a derechos de terceros y pérdida de oportunidades comerciales, entre otros; e) la **definición de deberes y derechos** de la institución y sus miembros tanto en sus relaciones internas como respecto de los terceros, en **condiciones de equilibrio y atendiendo a las sensibilidades, tradiciones y valores institucionales**.

Como se ha referido, la unidad de gestión requiere de **personal adecuado y cercanía funcional con las autoridades institucionales**,<sup>49</sup> dada la importancia de los temas y la autonomía necesaria en ciertos aspectos (por ejemplo presupuestaria) para trabajar en el día a día. Así, en el estudio elaborado por Oscar Aliaga respecto a la experiencia de algunas **universidades líderes**, se toma atención al hecho que:

*“La vinculación jerárquica más alta es la de la Agência USP de Inovação de la Universidade de São Paulo, que depende directamente del rectorado de la universidad. Otras dependen de Vice-Rectorías (Universidad de Chile), Provost (la segunda autoridad académica más importante en universidades de Estados Unidos de América; Harvard University), Vice-Provost (Stanford University), Vice-Presidentes (Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University), Vice-Chancellor (Chancellor es el representante del presidente de la universidad para un campus determinado; University of California—Berkeley), divisiones o secretarías (University of Oxford, University of Cambridge, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de*

<sup>49</sup> “De todas formas, y aunque muchas de las universidades e instituciones académicas incluídas (sic) en este estudio tienen una organización vasta y compleja, normalmente esas oficinas **están vinculadas a las altas autoridades de las mismas.**” (negritas y subrayado nuestro)

ALIAGA, Oscar A.

2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo.

Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 4.

México, Universidad de Buenos Aires) o de sistemas de gestión tecnológica (Universitat de Barcelona, Universidad Nacional Autónoma de México)”.

El éxito y liderazgo de las universidades mencionadas permite recomendar una hoja de ruta y dependencia similar para las instituciones peruanas para las unidades encargadas de los temas de propiedad intelectual, conforme se aprecia en el siguiente cuadro de resumen:

Institución	Vinculación jerárquica
Universidade de São Paulo	Rectorado
Universidad de Chile	Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
Harvard University	Provost (segunda autoridad académica)
Stanford University	Vice Provost
Massachussets Institute of Technology	Vice President of Research
Michigan State University	Vice President for Research and Graduate Studies
University of California - Berkeley	Vice Chancellor for Research

Elaboración propia.

Para organizar las actividades de gestión y asesoría estratégica destinada a **la mejora de la calidad de los resultados de las investigaciones** institucionales, en particular aquellas de las áreas de Ciencias y Tecnología, es necesario que las unidades (o especialistas) designadas para la gestión de la propiedad intelectual conozcan las etapas tradicionales del desarrollo de actividades de investigación en general, para tener claridad sobre los momentos en los cuales es valiosa su intervención especializada, conforme se aprecia en el siguiente cuadro que será desarrollado a continuación:

**Cuadro 5: Etapas para el desarrollo de actividades de investigación**



*Elaboración propia.*

1. **Etapa de desarrollo del concepto:** una vez identificado el objeto de la investigación, si se desarrolla en materia de ciencia y tecnología, es deseable que los investigadores mantengan un compromiso de reserva o confidencialidad en torno al proyecto en sí, de ser el caso y, además, utilicen como insumo la información disponible, no sólo de las publicaciones especializadas, sino, especialmente, del sistema de patentes (a través de la información contenida en bases de datos de patentes). En caso los investigadores todavía se encuentren en proceso de aprendizaje de los métodos de búsqueda y análisis de las patentes, la **unidad de gestión les puede brindar servicios de soporte** a través del suministro de información sobre patentes cercanas, con miras a desarrollar –desde su concepción– resultados potencialmente protegibles por el sistema de patentes, lo cual incrementa su valía y permite evidenciar que la institución desarrolla “investigación de frontera”.<sup>50</sup>

Mención especial merece la información confidencial a la que accedan los investigadores o que pueda surgir de la investigación, para lo cual es fundamental que el equipo participante de un determinado proyecto suscriba compromisos

<sup>50</sup> En esta etapa, es deseable que quienes investigan en materia de ciencia y tecnología aplicada, tengan en perspectiva a los usuarios potenciales de los resultados, de manera tal que el fruto de su esfuerzo sea utilizado y genere la retroalimentación necesaria para los procesos de mejora. En los casos de contacto con terceros, el acompañamiento de la unidad de gestión es fundamental para asesorar a los investigadores en materia de entrega/divulgación de información o resultados parciales, para mantener la confidencialidad del caso. De esta manera, se busca evitar los numerosos casos en los **cuales terceros han accedido a información sensible** que les ha permitido desarrollar de manera autónoma la innovación sin autorización previa de los investigadores a cargo, perjudicándolos ampliamente.



de confidencialidad en aquellos acuerdos (contratos y convenios) relacionados con el desarrollo de creaciones intelectuales de manera previa al inicio de las investigaciones. Para ambos casos, la institución debe promover el desarrollo **de normas internas muy claras** en el tema sobre los procedimientos a seguir en los siguientes casos:

- En el caso de **información confidencial proveniente de un tercero**: claridad en el protocolo de manejo de la información, estableciendo restricciones de acceso –físicas y tecnológicas- según las actividades asignadas a cada miembro del equipo de investigación. Es importante que el proveedor de la información confidencial indique que la misma es sensible, señalizando con claridad la cuestión para evitar infracciones involuntarias y responsabilidades posteriores. Estos compromisos se pueden extender luego de finalizado el proyecto, durante un periodo preestablecido de común acuerdo.
  - En el caso de **resultados sensibles**: claridad en el protocolo de seguimiento de las investigaciones (cuadernos de investigación) y mecanismos de control al interior del equipo de investigaciones para evitar “fugas de información” que perjudiquen la protección de los resultados o su publicación.<sup>51</sup> Debe quedar claramente establecido quién autorizará la divulgación –total o parcial- de la información sensible.
2. **Etapas de evaluación de resultados:** luego de finalizadas las investigaciones – independientemente de su origen- corresponde que la unidad de gestión evalúe técnicamente los resultados, de manera tal que se puedan detectar las creaciones protegibles por el sistema de propiedad intelectual, sea como patentes, diseños industriales, derechos de autor (particularmente el software), derechos de obtentor de variedades vegetales, marcas o secretos empresariales (casos de información sensible o no protegible, como los algoritmos).
- Dicha evaluación es fundamental para tener en cuenta los plazos de protección y divulgación (para efectos de las publicaciones académicas) y procesos adicionales, como, por ejemplo, la encriptación de ciertos resultados, entre otros.
3. **Etapas de protección de resultados:** los productos de las investigaciones generan resultados protegibles por el sistema de propiedad intelectual en su conjunto, por tal motivo, el trabajo en equipo entre la unidad de gestión de propiedad intelectual y los investigadores es fundamental para la identificación de las creaciones protegibles por el sistema de patentes, derechos de autor y otros.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Al respecto, se ha observado casos en los cuales los miembros más jóvenes han enviado información sensible a terceros ajenos vía mail o publicado en redes sociales textos o imágenes que detallan aspectos técnicos sensibles que han perjudicado medularmente la protección del sistema de patentes o divulgado información que debería ser protegida como secreto (caso de algoritmos).

<sup>52</sup> Durante la realización del análisis de patentabilidad, los investigadores explican el detalle técnico de la investigación a los examinadores de patentes y, además, les proporcionan información del estado de la técnica que han detectado durante el desarrollo de la misma. Cabe destacar que el trabajo que realizan es conjunto ya que –según la información obtenida- el examinador podría sugerir modificaciones que permitan a los investigadores superar el estado de la técnica.

En las instituciones el equipo de gestión debe tener la **capacidad de tomar decisiones sobre la protección o no de los resultados protegibles** por las inversiones que demanda, sea de forma autónoma o con el consejo de un comité consultivo; así, si la institución decide no proteger resultados en los cuales tiene titularidad de origen (caso de invenciones laborales), debe quedar establecido el protocolo que permita a los investigadores continuar con el trámite correspondiente conforme a ley, lo cual deberá estar establecido en el reglamento interno correspondiente. El equipo de gestión también podría recomendar que los resultados formen parte de otras modalidades, tales como la incubación empresarial (*spin off* o *starts-up*), o acuerdos asociativos con terceros, según estime conveniente.

Las creaciones intelectuales protegibles integrarán el portafolio de resultados –de manera general, el cual es una herramienta vital para la transferencia tecnológica - y, en ellos, la cartera de patentes –para el caso específico de las invenciones protegibles, sean patentes de invención o de modelo de utilidad. En este último caso, se consideran parte de dicho portafolio las invenciones en trámite de patente.

4. **Etapas de gestión del portafolio de resultados:** los resultados protegibles – incluidos los secretos empresariales- deberán estar debidamente documentados y organizados para permitir el acceso a la información sobre las creaciones y derechos de titularidad/cotitularidad institucional con miras a su control, puesta en valor, negociación y explotación de resultados -bajo diversas modalidades- y, además, defensa en casos de infracción por parte de terceros, en coordinación con el equipo especializado en la materia.<sup>53</sup>

Para todos los efectos se entiende que las instituciones deben trabajar con anticipación en la identificación de los activos de propiedad intelectual de su titularidad para tener un acercamiento inicial al tipo de activos que poseen y su potencial valía, desde distintos puntos de vista (académica, comercial, entre otros; este proceso de identificación suele usar herramientas de vigilancia tecnológica y es la fase inicial para la generación del Portafolio de Tecnologías transferibles); así, por ejemplo, en el caso de las marcas y lemas, es posible gestionar su licenciamiento (autorizaciones de uso a terceros) con miras a implementar marcas de certificación.

<sup>53</sup> “Un portefeuille de PI peut être décrit comme le document principal recueillant et organisant les informations concernant les aspects en PI d’une entité commerciale ou de recherche. Son but principal est de:

1) Permettre un accès simple aux informations sur les droits de PI existants et,

2) Permettre aux organisations d’aligner des stratégies commerciales et d’exploitation en utilisant des portefeuilles de PI comme point de contrôle pour mener à bout des exploitations, des évaluations et l’exécution de droits.”

CONSORCIO IP4GROWTH

2016 Gestion de la Propriété Intellectuelle. Guide des aspects fondamentaux. Programme ACP/Edulink. Programme de la Commission Européenne, Junio 2016, p. 9. Consulta: 24 de septiembre del 2017.

[http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH\\_Gestion\\_de\\_la\\_Propriete\\_Intellectuelle.pdf](http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH_Gestion_de_la_Propriete_Intellectuelle.pdf)

En materia de observancia, la institución –a través de su unidad de gestión– debería contar con la asesoría independiente de un estudio de abogados externo experto que contribuya con su buen consejo a la toma de decisiones en materia de protección (patentes, diseños industriales, marcas) y el seguimiento permanente (por ejemplo en detalles como el pago de anualidades), especialmente en el exterior, por los costos que demanda y la posibilidad de enfrentar tanto oposiciones y reclamos de terceros como procesos de transferencia.

#### 2.6.4. Toma de decisiones

Muchas instituciones cuentan con el apoyo de un **equipo asesor externo para la toma de decisiones estratégicas o de inversión** en materia de propiedad intelectual ya que, como se ha visto, en algunas modalidades de protección, existen inversiones institucionales de por medio, como el caso de patentes, diseños industriales, marcas, software y bases de datos o procedimientos valiosos (*know how*). Por esta razón, criterios como la formación de la cartera de creaciones para acreditar la valía de las investigaciones institucionales y promover el talento de los miembros de la institución resultan relevantes en la primera etapa, aspecto que debe ser ponderado al evaluar la necesidad o conveniencia del registro.

Así, en la experiencia comparada, los equipos de asesores pueden estar nombrados por las autoridades institucionales, contando así con el mayor apoyo político, y mantener una serie de competencias en materia de desarrollo e implementación de políticas, toma de decisiones de inversiones, instancia en los mecanismos de solución de controversias, entre otros.

#### 2.6.5. Gestión de conflictos de interés

Se presentan los conflictos de interés “(...) cuando el creador tiene una lealtad dividida — cuando sus intereses personales entran en conflicto con los intereses de la universidad o institución académica.”<sup>54</sup>

### Toma nota



Los conflictos de interés se suelen presentar en dos tipos de situaciones generales:

- a. Conflicto relacionado con el proceso de creación.
- b. Conflicto relacionado con el proceso de gestión del derecho de propiedad intelectual o resultados valiosos generados.

<sup>54</sup> ALIAGA, Oscar A.

2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo  
Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 8.

El conflicto en el **proceso de creación** se origina cuando los **intereses personales del investigador influyen** en la toma de decisiones<sup>55</sup> en la asignación de recursos humanos o materiales para **investigar o prestar servicios tecnológicos**; así, el conflicto aparece cuando el investigador distrae sus energías y permanencia física en la institución para desarrollar sus actividades personales; cuando orienta las investigaciones hacia el desarrollo de conocimientos o resultados que responden a intereses externos propios -comprometiendo horario de trabajo, recursos e independencia en actividades fundamentales como la promoción de la investigación interna<sup>56</sup> y el desarrollo de tesis universitarias- o cuando canaliza la prestación de servicios tecnológicos sin autorización o coordinación previa.<sup>57</sup> En estas situaciones se puede estar faltando al deber –legalmente establecido- de lealtad al empleador y de informar sobre los resultados de sus actividades, la información utilizada u obtenida, así como el destino final de los mismos.

En el segundo caso, el conflicto en el **proceso de gestión** se genera “(...) *al momento de otorgar las licencias de uso de la propiedad intelectual—aunque las políticas de las instituciones estudiadas se concentran principalmente en las patentes y los otros derechos de propiedad industrial. Por esta razón, las universidades requieren que los creadores con un interés financiero real expresen sus intenciones de participar en una empresa que recibirá la licencia, o en la formación de una empresa que explotará la licencia concedida por la universidad.*”<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Es importante tener en cuenta que las instituciones deben procurar desarrollar herramientas de gestión objetiva, separadas de las iniciativas de investigación interesantes a “ojos del investigador” pero cuya **calidad académica resulta dudosa, carece de vinculación con las líneas de investigación institucional o no tendría posibilidades de transferencia**, a fin de usar eficientemente los recursos institucionales.

<sup>56</sup> Así, por ejemplo, en el caso universitario, se observan casos de docentes que proponen a sus estudiantes como tema de investigación problemas de su entorno laboral (caso de docentes por horas); así, una vez finalizado el curso, aquellos llevan el *know-how* o resultados desarrollados a su empleador externo **sin autorización previa de la universidad ni los estudiantes**, afectando sus derechos como autores y potenciales inventores, además de no propiciar el nutritivo diálogo universidad-empresa que puede generar alternativas de cooperación mutua que beneficiarían incluso, al propio docente. Igualmente, se han identificado casos en los cuales se obliga a los estudiantes a desarrollar investigaciones en un determinado tema con el compromiso de una **cesión posterior al docente e inclusión del mismo como coautor o coinventor** cuando su grado de participación no le permite legalmente adquirir dicha categoría y no cuenta con la autorización institucional debida. En algunos casos, el destino final de la labor de los estudiantes ha culminado en **publicaciones o divulgaciones (conferencias y otros) no autorizadas** e, inclusive, en licenciamientos que no han generado reconocimiento alguno ni para la institución ni para los estudiantes involucrados, lo cual afecta el sistema al generar malestar y desconfianza.

<sup>57</sup> Sobre este tema se observan distintas situaciones, desde la **canalización de pedidos** de prestación de servicios tecnológicos que, pese a que son solicitados a las instituciones, acaban siendo prestados por sus miembros de manera particular, generando confusión en torno al origen empresarial del servicio (los terceros, en algunos casos, consideraban que siempre la institución era quien lo prestaba), hasta aquellos en que entre **las propias divisiones o unidades internas compiten** por la prestación de los mismos, generándose, en casos tales como peritajes, opiniones diversas según la especialización de la unidad.

El primer caso es especialmente delicado porque se han presentado casos de **afectación a los derechos del consumidor e incumplimiento contractual**, entre otros, que ha devenido en procesos legales.

<sup>58</sup> ALIAGA, Oscar A.

2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo

Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 9.

En consecuencia, los investigadores no podrían utilizar<sup>59</sup> –sin autorización previa de la institución- la información, resultados o *know how* obtenidos para brindársela a terceros sin mediar la adecuada asesoría institucional en las diversas etapas (desde la elección del destinatario hasta la modalidad de transferencia), tampoco podrían implementar procesos de mejora de resultados transferidos sin autorización previa.

La normativa interna especializada debe dotar a la institución de los criterios de evaluación y pasos a seguir en la atención de estos casos; así, “*Las maneras más comunes de resolver conflictos de interés son a través de a) la comunicación del posible conflicto de interés a la entidad universitaria a cargo del proceso de propiedad intelectual; b) la remoción del creador del proceso de decisión en relación a la creación; y c) la remoción de todo foro donde se discuta la materia relativa al conflicto de interés.*”<sup>60</sup>

El establecimiento de políticas claras y una normativa promotora de la investigación permitirán contar con las credenciales necesarias para gestionar adecuadamente los casos de conflicto de interés y, monitoreando la casuística, identificar las áreas donde se presentan mayores confusiones o dificultades para construir mecanismos de solución. Al respecto, se sugiere construir los criterios con los propios miembros para que adquieran legitimidad en su proceso de implementación y, para ciertos casos como reincidencia, dolo u otros, se cuente con los mecanismos de sanción considerados como apropiados y favorables para la institución y sus miembros.<sup>61</sup>

La implementación de las estrategias planteadas en la presente Guía ofrece un primer acercamiento a la rica temática de la gestión de los resultados de la labor de los investigadores de las universidades y centros de investigación. Para un país con grandes retos en materia de crecimiento, búsqueda de la equidad social y de género como el Perú, parte de la responsabilidad de mejora multidimensional recae en las propias instituciones, en cuyo seno se encuentran las mentes más brillantes y la formación académica y ética de las futuras generaciones.

<sup>59</sup> Así, por ejemplo, el surgimiento de las *start-up* demanda de las instituciones el establecimiento de mecanismos de comunicación con los investigadores que tengan participación en las mismas (por ser accionistas o por la presencia de familiares o cercanos en aquella). De esta manera se evitará que, sin adecuada información previa, aquellos participen en los procesos de negociación ya que podrían influenciar la toma de decisiones en materia de licenciamiento (de la tecnología, *know-how*, uso de la marca institucional, etc.).

<sup>60</sup> ALIAGA, Oscar A. 2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 9.

<sup>61</sup> Un modelo de gestión justo y equitativo a los intereses de la institución y sus investigadores es el planteado por la Universidad de Stanford el cual se encuentra resumido estratégicamente en el Anexo 2 de la presente Guía.



BIBLIOGRAFÍA



---

## BIBLIOGRAFÍA

---

ACUÑA, Diego y otros

2011 “Una Plataforma Web para Gestionar los Derechos de Propiedad Intelectual Resultantes de la Investigación Universitaria”. En: *Journal of Technology Management & Innovation*. vol.6, no.4, Santiago dic. 2011. Consulta: 1 de junio del 2018.

[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-27242011000400018\\_](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27242011000400018_)

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)

2005 *Manual de Transferencia y Adquisición de Tecnologías Sostenibles*. San José, 55 p.

ALIAGA, Oscar A.

2007 Políticas de Protección, Difusión y Comercialización de la Propiedad Intelectual en Universidades Extranjeras. Estudio Aplicativo. Informe de consultoría elaborada para la Pontificia Universidad Católica del Perú. 24 p.

AURIL/UUK/PATENT OFFICE

s/a “A Guide to Managing Intellectual Property Strategic Decision-Making in Universities”, 13 p.

BENNET, Alan

2010 “La Gestión de Conflictos de Intereses y de Conflictos de Compromisos en la Transferencia de Tecnología”. En: *Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas*. FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA), pp. 295-302. Consulta: 15 de noviembre del 2017.

[https://pipra.org/publications-files/F2.14\\_bennett\\_VF\\_13-04-2011.pdf](https://pipra.org/publications-files/F2.14_bennett_VF_13-04-2011.pdf)



**BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto**

2004 *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*. Navarra: Editorial Aranzadi S.A., 5ta. Edición, 548 p.

**CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN**

2009 *Curso internacional: Comercialización de Tecnología*. Ciudad del Saber, Panamá, del 5 al 9 de octubre del 2009.

**COCKBURN, Ian**

s/a “Guía práctica para la gestión de la P.I.”. Consulta: 30 de septiembre del 2017.  
[http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing\\_ip.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing_ip.htm)

**COMISIÓN CONSULTIVA PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

2012 “Nueva política e institucionalidad para dinamizar la CTI peruana”. Documento de trabajo. Lima, enero 2012. 53 p. Consulta: 1 de febrero del 2014.  
[http://www.encuentrocientificointernacional.org/reportescienciaperu/201303marzomayo/informe\\_finalcomisionctiperu.pdf](http://www.encuentrocientificointernacional.org/reportescienciaperu/201303marzomayo/informe_finalcomisionctiperu.pdf)

**CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS – CRUE y Red OTRI**

2010 “La I + D Colaborativa. Buenas Prácticas para la gestión de IPR”. Cuadernos Técnicos Red OTRI. Madrid: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2da. Edición, 37 p.

**CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia**

2008 Bases de un Plan de Acción para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010. Bogotá, 14 de julio del 2008, 52 p. Consulta: 3 de septiembre del 2017.  
<https://www.ica.gov.co/getattachment/a1be26c2-af09-4635-b885-c3fcea7291e4/2008cp3533.aspx>

**CONSORCIO IP4GROWTH**

2016 Gestion de la Propriété Intellectuelle. Guide des aspects fondamentaux. Programme ACP/Edulink. Programme de la Commission Européenne, Junio 2016, 36 p. Consulta: 24 de septiembre del 2017.  
[http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH\\_Gestion\\_de\\_la\\_Propriete\\_Intellectuelle.pdf](http://www.cires-ci.com/pdf/ip4growth/IP4GROWTH_Gestion_de_la_Propriete_Intellectuelle.pdf)

**DÍAZ, Juan José y Juana KURAMOTO**

2010 Evaluación de políticas de apoyo a la innovación en el Perú. Informe elaborado para GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima, julio del 2010, 197 p. Consulta: 28 de septiembre del 2017.  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol\\_econ/documentos/Estudio\\_Background\\_Spanish\\_version13072010.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Estudio_Background_Spanish_version13072010.pdf)

DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José

2005 “La propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico: Perspectivas y desafíos que enfrentan los países andinos en el contexto económico mundial”. Exposición presentada el 24 de agosto del 2005 en el marco del “Seminario Andino sobre el Uso de la Propiedad Intelectual para promover la competitividad”. Consulta: 5 de diciembre del 2010.  
<http://bvirtual.indecopi.gob.pe/ponenc/2005/2005091die.pdf>

DURSTON, John y Francisca MIRANDA, Compiladores

2002 Experiencias y metodología de la investigación participativa, Serie Políticas Sociales, n° 58, 73 p. Consulta 5 de septiembre del 2017.  
[http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191\\_es.pdf](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf)

ELSTER, RINA

2013 La gestión de la propiedad intelectual en los museos. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 81 p. Consulta: 10 de septiembre del 2017.  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_1001.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1001.pdf)

GONZÁLEZ DE LA FE, Teresa

2009 “El modelo de Triple Hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis crítico”. Madrid: Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXV 738, julio-agosto, pp. 740-755.

GUEVARA PAREDES, Melisa

2014 “Tratamiento normativo de los contratos de transferencia de tecnologías desarrolladas en universidades peruanas”.  
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5641>

GUEVARA PAREDES, Melisa

2010 “Manual de Gestión de la Propiedad Intelectual”, elaborado en el marco del Proyecto de Capacitación para la Gestión de la Propiedad Intelectual de los CITES, Ministerio de la Producción, 49 p.

HERNÁNDEZ-GUDINO, Alberto y otros.

2003 ALFA II. Innovación: manual de buenas prácticas. Consulta: 12 de abril del 2012.  
<http://fundacion.usal.es/alfa/guia/completa.pdf>

INNOBASQUE

s/a Guía 2.0 para la Transferencia de Tecnología y Explotación de Resultados. Consulta: 16 de noviembre del 2017.  
[https://www.eenasque.net/guia\\_transferencia\\_resultados/10\\_Generacion\\_de\\_Spin-Off.html](https://www.eenasque.net/guia_transferencia_resultados/10_Generacion_de_Spin-Off.html)

INNOSUPPORT

s/a Estrategia de la propiedad intelectual. Consulta: 5 de septiembre del 2017.  
<http://www.innosupport.net/index.php?id=2818&L=6>

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

2014 “Inventa, Patenta, Innova” Lima: INDECOPI - Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Volumen 1, N° 1, enero 2014. 4 p.

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

2011 Anuario de Estadísticas Institucionales. 269 p. Consulta: 18 de febrero del 2014.  
[https://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas\\_portal\\_principal/Anuario2011\(1\).pdf](https://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/Anuario2011(1).pdf)

**KLECKER DE ELIZALDE, Alejandro**

2013 “Transferencia de Conocimiento y Competitividad. Clave para las Universidades y Centros Públicos de Investigación”. Conferencia ofrecida en el marco del V Congreso Nacional de la Innovación – INNOTECH Perú. Lima, 6 de agosto del 2013.

**LEÓN CABEZUDO, Liz**

2016 “Conocimientos tradicionales: Ley 27811 ¿A quién se está protegiendo?” Tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 86 p.

**LÓPEZ GÓMEZ, María del Socorro y otros**

2009 “Los procesos en un modelo de gestión de patentes universitarias”. Revista Ingeniería e Investigación. Vol. 29, n° 2, agosto 2009, pp. 135-141. Consulta 19 de septiembre del 2017.  
<http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v29n2/v29n2a21.pdf>

**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](http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf)

**MARZANO DE MARINIS, Marco**

2009 “De las ideas al mercado: Introducción a la explotación del secreto industrial y de las patentes”. Clase dictada en el marco del curso: Comercialización de Tecnología, dictado en el Centro Internacional de Capacitación para la Innovación. Panamá, del 5 al 9 de octubre del 2009.

**MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA**

2012 Guía de buenas prácticas en gestión de la transferencia de tecnología y de la propiedad intelectual en instituciones y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 63 p. Consulta: 10 de septiembre del 2017.  
<file:///C:/Users/Melisa/Downloads/promocion-y-fortalecimiento-de-la-actividad-de-transferencia-tecnologica.pdf>

OFICINA DE ESTADÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS/COMISION EUROPEA  
2005 “Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre Innovación”. Madrid, Grupo TRAGSA, 3era. Edición, 188 p. Consulta: 24 de junio del 2012.

[http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual\\_de\\_Oslo%2005.pdf](http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2006 “La propiedad intelectual en la universidad: aplicación de las políticas”. Revista de la OMPI, septiembre del 2006. Consulta: 29 de septiembre del 2017.

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0006.html)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

s/a “Políticas de propiedad intelectual para las universidades”, Consulta: 2 de junio del 2018.

[http://www.wipo.int/about-ip/es/universities\\_research/ip\\_policies/](http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

s/a “Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación”, 182 p. Consulta: 2 de junio del 2018.

[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo\\_pub\\_906.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

s/a “Cómo negociar licencias tecnológicas”, 51 p. Consulta: 2 de junio del 2018.

[http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/strategies/pdf/publication\\_903.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/strategies/pdf/publication_903.pdf)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2010 “La Transferencia de Tecnología”, 49 p. Consulta: 2 de junio del 2018.

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_14/scp\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2011 “Barbie y Bratz, la pelea continúa”. Revista de la OMPI, agosto del 2011. Consulta: 1 de octubre del 2017.

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2011/04/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0006.html)

ORJEDA FERNÁNDEZ, María Gisella

2013 “I+D: Brecha en inversión pero también en recursos humanos”. En: Diario Gestión, miércoles 9 de octubre del 2013, p. 16.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

2011 “Normas Generales sobre la propiedad intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Lima, 20 p. Consulta: 1 de octubre del 2017.

<http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1247.pdf>

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

2010 “Políticas relativas a la protección y difusión de la Propiedad Intelectual de la PUCP”. Consulta: 2 de junio del 2018.

**PROGRAMA FIA - PIPRA, FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA-CHILE (FIA) Y THE PUBLIC INTELLECTUAL PROPERTY RESOURCES FOR THE AGRICULTURE (PIPRA)**

2012 Guía para el desarrollo de políticas institucionales de propiedad intelectual para universidades y centros de investigación, 35 p. Consulta: 3 de septiembre del 2017.  
<http://pipra.fia.cl/media/10084/guia%20desarrollo%20politicas.pdf>

**PROYECTO PILA-NETWORK**

2009 “Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial en Instituciones de Educación Superior”. Universidad de Campinas, 56 p. Consulta: 2 de octubre del 2017.  
[http://pila-network.org/sites/default/files/Pila\\_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf](http://pila-network.org/sites/default/files/Pila_Good%20Practice%20IP%20Management.pdf)

**PROYECTO USAID □ FACILITANDO EL COMERCIO DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL**

2013 “80 Mejoras de Competitividad y Formalización. Contribución del Proyecto en sus tres años de ejecución”. Lima, junio del 2013, 211 p.

**RAMAJO, Javier**

2017 “Tres investigadores denuncian ante la Universidad de Sevilla “plagios” de una doctora en Historia de América”, Andalucía: Eldiario.es, 9 de febrero del 2017. Consulta: 30 de septiembre del 2017.  
[http://www.eldiario.es/andalucia/Estudiantes-investigadores-Universidad-Sevilla-plagios\\_0\\_609639145.html](http://www.eldiario.es/andalucia/Estudiantes-investigadores-Universidad-Sevilla-plagios_0_609639145.html)

**RODRÍGUEZ SORIA, Sergio**

2012 “Las Patentes como MEDIO para fomentar la innovación y facilitar la transferencia de tecnología.” Ponencia presentada en el curso “Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para Gestores Públicos”, CEPAL y CONCYTEC. Lima, del 14 al 18 de mayo del 2012. Consulta: 24 de junio del 2012.  
[http://portal.concytec.gob.pe/images/upload2012/curso\\_pcyt\\_2012/seccion4/sergio\\_rodriguez.pdf](http://portal.concytec.gob.pe/images/upload2012/curso_pcyt_2012/seccion4/sergio_rodriguez.pdf)

**SAGASTI, Francisco**

2011 Ciencia, Tecnología, Innovación. Políticas para América Latina. Perú: Fondo de Cultura Económica del Perú. 1era. edición, 273 p.  
<http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2009/11/20/707775/investigacion-universitaria-tarea-pendiente.html>

**SANCHEZ GAVIDIA, Luis**

2017 Guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación. Lima: INDECOPI - Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías, 22 p.  
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/2093642/GUIA+RPI.pdf/ca9ed02d-c12f-8824-60f8-0207359328a3>

**WATKINS, WAYNE**

**2002 Estrategias y herramientas para la gestión eficaz de los derechos de propiedad intelectual.**

Taller internacional sobre administración y comercialización de invenciones y tecnología, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002, 21 p.

## Normas consultadas:

- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Constitución Política del Perú, 1993.
- Ley N° 30018, Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología.
- Ley 30220, Ley Universitaria.
- Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.
- Decreto Supremo N° 015-2016-PCM, “Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI”.
- Decreto Supremo N° 020-2010-ED, “Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 28303”.

## Páginas web visitadas:

**Concurso Nacional de Invenciones**

<http://www.concursodeinvenciones.pe/bases.html>

**Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica**

<http://portal.concytec.gob.pe/>

**Fundació Bosch i Gimpera**

<http://www.fbg.ub.edu/es/>

**Harvard University**

<http://otd.harvard.edu/>

**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

<http://www.inpi.gov.br/portal/>

**Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual**

<http://www.indecopi.gob.pe/0/home.aspx?PFL=0&ARE=0>

**Massachussets Institute of Technology**

<http://web.mit.edu/industry/vp-research.html>

**Michigan State University**

<https://vprgs.msu.edu/research-resource/patent-policy>

**Office of Technology Licencing –Stanford University**

<http://otl.stanford.edu/>

**Oxentia**

<https://www.oxentia.com/>

**Pontificia Universidad Católica del Perú**

<http://www.pucp.edu.pe/>

**Real Academia Española**

<http://www.rae.es/>

**Red IDI**

<http://www.redidi.org.pe>

**Red OTRI**

<http://www.redotriuniversidades.net/portal/>

**Red PILA**

<http://www.pila-network.org/presentacion.html>



**Secretaría General de la Comunidad Andina**

<http://www.comunidadandina.org>

**Stanford University**

[http://otl.stanford.edu/about/about\\_what.html?headerbar=0](http://otl.stanford.edu/about/about_what.html?headerbar=0)

**United States Patents and Trademark Office – USPTO**

<http://www.uspto.gov/>

**Universidad de Barcelona**

<http://www.ub.edu/centrepatents/es/>

**University of California – Berkeley**

<https://spo.berkeley.edu/policy/patentpolicy.html>

**Universidad de Chile**

<http://www.uchile.cl/portal/investigacion/5077/presentacion>

**Universidade de São Paulo**

<http://inovacao.usp.br/propriedade-intelectual/patentes/>

**Universidad Nacional Autónoma de México**

<https://www.unam.mx/>

**WIPO PCT**

<http://www.wipo.int/pct/es/>



ANEXOS



# ANEXO I

## MODELO DE POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### **Política 1 – De la misión institucional**

La institución protege y difunde la producción intelectual desarrollada, conforme a ley, por sus miembros en los campos de la docencia, la investigación, la conservación, la extensión y la responsabilidad social, mediante el debido reconocimiento y gestión de sus derechos morales y patrimoniales, de manera consistente con su misión y en beneficio del ser humano, la naturaleza y la sociedad en general.

### **Política 2 – Del respeto a los derechos de terceros y la biodiversidad**

La institución y sus miembros reconocen y promueven el respeto de los derechos morales y patrimoniales de los creadores y titulares de derechos, incluidos los conocimientos tradicionales, considerando que el conocimiento y esfuerzo creativo deben beneficiarlos para fomentar el desarrollo individual y colectivo, la mejora de la calidad de vida y la competitividad del país.

### **Política 3 – De la titularidad institucional, el reconocimiento al talento creativo y la buena fe**

La institución vela por el reconocimiento académico y pecuniario de sus creadores, sean autores, inventores, diseñadores industriales u obtentores, entre otros, y protege sus derechos legítimos sobre las creaciones intelectuales concebidas o puestas en práctica por sus miembros.

La institución ejerce la titularidad originaria o derivada de los derechos patrimoniales de aquellas creaciones desarrolladas en el marco de la relación laboral, con el uso de sus recursos institucionales o bajo su encargo, conforme a ley. La explotación económica de dichas creaciones deberá realizarse previa autorización institucional, evitando cualquier conflicto de interés.

La institución presume, por el principio de la buena fe, que las creaciones intelectuales de sus miembros son fruto de su esfuerzo y talento creativo y, además, respetan los derechos de terceros. La institución no será responsable por casos de infracción a los derechos de terceros, siendo que las consecuencias de las mismas serán asumidas exclusivamente por los infractores.

### **Política 4 - De la responsabilidad y el ejercicio de la libertad de expresión y opinión**

La institución no es responsable por las expresiones y opiniones plasmadas en las creaciones intelectuales publicadas o divulgadas por sus miembros; y, en tal sentido, respeta el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y opinión, conforme a ley.

### **Política 5 – Del uso de los signos distintivos institucionales**

Los signos distintivos institucionales, registrados o no, constituyen un valioso activo intangible que permite distinguir la calidad de sus productos y servicios; así, los miembros de la institución deben realizar un uso responsable de los mismos en los medios conocidos o por conocerse, conforme a los criterios institucionales.

La institución no será responsable por casos de infracción a los derechos de terceros por el uso no autorizado de sus signos distintivos, siendo que las consecuencias serán asumidas exclusivamente por los infractores.



### III. Estadísticas institucionales

#### **Estudiantes** (agregar información numérica)

Pregrado

Posgrado

Otros

Total

#### **Profesores** (agregar información numérica)

##### **Categoría académica**

Profesores contratados

Profesores ordinarios

Total

##### **Dedicación**

Tiempo completo

Tiempo parcial

Tiempo parcial por asignatura

##### **Grado académico**

Grado

Maestría

Doctorado

Posdoctorado

Otros

### IV. Marco normativo institucional

#### **4.1. ¿La institución posee una política de gestión de la propiedad intelectual?**

Sí ( )                      No ( )

**Si respondió afirmativamente, indique los principales aspectos de la política**

#### **4.2. ¿La institución tiene una normativa interna que indique las condiciones de propiedad intelectual?**

Sí ( )                      No ( )

**4.3. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, indique si la normativa incluye todos o alguno de los siguientes incentivos**

Reconocimiento económico (regalías o remuneraciones) ( )  
Especifique:

Reconocimiento académico para premios, promociones o evaluación ( )  
Especifique:

Otros incentivos:

**V. Información sobre la unidad de gestión**

**5.1. ¿Quién es el responsable de la gestión de la propiedad intelectual desarrollada en la institución?**

- No hay una unidad de gestión interna ( )
- Hay un área de gestión dentro de otra unidad (centralizada) ( )
- Hay varias áreas de gestión dentro de diversas unidades (descentralizada) ( )
- Una entidad externa (empresa, fundación, etc.) ( )
- Los casos son vistos por asesores externos (abogados, consultores) ( )

**1.2 En caso de tener una unidad de gestión interna centralizada indicar**

**Nombre de la unidad**

**Unidad a la cual pertenece**

**Nombre del responsable**

**Número de miembros del equipo**

**Perfil del equipo**

Grado académico

Posgrado especializado

Años de experiencia en materia de propiedad intelectual

Años de experiencia en otras materias

**1.3 La unidad de gestión ¿cuenta con presupuesto autónomo?**

Sí ( ) No ( )

**Si respondió afirmativamente, indique el monto**



## VI. Información sobre las actividades de gestión

Actividad	Actividad	A cargo de	
		Unidad de gestión	Terceros
Labores de capacitación en la materia	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Atención a los inventores/ diseñadores/autores	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Identificación de las creaciones protegibles	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Búsqueda de antecedentes	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Análisis de patentabilidad/ registrabilidad	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Análisis de viabilidad comercial	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Redacción de solicitud de patente/registro	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )
Trámite de solicitud de patente/registro	Sí, totalmente ( ) Sí, parcialmente ( ) No ( )	( )	( )

¿Quién realiza los pagos por la solicitud de protección/registro, mantenimiento u observancia?

## VII. Sobre las actividades de capacitación

### 5.1. ¿Qué medios utiliza la institución para difundir y capacitar en aspectos relacionados a la propiedad intelectual y su gestión?

- Cursos y talleres
- Programas de capacitación virtual
- Materiales impresos
- Mensajes vía e-mail
- Campañas
- Otros

## ANEXO III

### Resumen de la Política de Conflictos de Compromisos e Intereses del Profesorado de la Universidad de Stanford<sup>63</sup>

1. El profesorado debe mantener una **presencia física significativa en el campus** (principal o en el extranjero) a lo largo de cada trimestre en que se encuentre en servicio activo.
2. El profesorado **no debe permitir que otras actividades profesionales menoscaben su lealtad** primaria a Stanford. Por ejemplo, un miembro del cuerpo docente en servicio activo a tiempo completo no debe tener responsabilidades importantes de dirección fuera, ni actuar como investigador principal en proyectos patrocinados que podrían llevarse a cabo en la Universidad de Stanford, pero que se presentan y son gestionados por otra institución.
3. El profesorado debe fomentar un ambiente de libertad académica, promoviendo el intercambio abierto y oportuno de los resultados de las actividades académicas, asegurando que **su asesoría a estudiantes** y becarios posdoctorales **sea independiente de los intereses comerciales personales, e informando** a los estudiantes y colegas **acerca de las obligaciones externas que puedan influir** en el libre intercambio de información académica entre ellos y el miembro del profesorado.
4. El profesorado **no puede utilizar recursos de la Universidad**, incluidas instalaciones, personal, equipo, o información confidencial, excepto de una manera puramente incidental, **como parte de sus actividades de consultoría externa o para cualquier otro propósito que no esté relacionado** con la educación, la investigación, la erudición y las misiones públicas de servicio de la Universidad.
5. El profesorado debe **revelar en forma oportuna la creación o el descubrimiento de todas las invenciones potencialmente patentables**, creadas o descubiertas en el curso de sus actividades universitarias o con un uso, más que incidental, de los recursos de la universidad. La propiedad de esas invenciones debe ser cedida a la Universidad, independientemente de la fuente de financiación. El inventor compartirá las regalías ganadas.

<sup>63</sup> El anexo es copia fiel del resumen elaborado por:

BENNET, Alan

2010 “La Gestión de Conflictos de Intereses y de Conflictos de Compromisos en la Transferencia de Tecnología”. En: Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas. FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA), p. 300. Consulta: 15 de noviembre del 2017.

[https://pipra.org/publications-files/F2.14\\_bennett\\_VF\\_13-04-2011.pdf](https://pipra.org/publications-files/F2.14_bennett_VF_13-04-2011.pdf)

6. Los miembros del profesorado **deben comunicar a la Universidad si ellos** (o miembros de la familia inmediata, tal como se define más adelante) **tienen relaciones de trabajo o de consultoría y/o intereses financieros significativos** (también se define a continuación) en un organismo externo a la Universidad antes de que se aprueben las siguientes disposiciones propuestas sobre su relación entre dichas entidades y Stanford: a) regalos, b) proyectos de investigación, c) acuerdos de licencia de tecnología y d) ciertas gestiones. En tales casos, se requerirá primero la aprobación por el decano antes de entrar en cada uno de los acuerdos propuestos.
7. En situaciones en las que **la objetividad de un miembro del profesorado pudiera razonablemente ponerse en duda**, el decano de un instituto **puede establecer un comité de supervisión** independiente para tomar las medidas incluyendo –pero no limitadas– a las siguientes: examinar la pertinencia de la investigación propuesta para su ejecución en Stanford, supervisar la realización de la investigación y garantizar difusión abierta y oportuna de los resultados de la investigación. Estos comités de supervisión serán requeridos para todos los ensayos clínicos que plantean cuestiones de conflicto de intereses.
8. Sobre una base anual, todos los miembros del profesorado **deberán acreditar a los decanos de su escuela su actuación**, de conformidad con las políticas de Stanford, en relación con conflictos de interés y de compromisos. **También deben revelar información sobre sus relaciones financieras (y las de sus familiares directos**, como se describe más adelante) con organizaciones externas que son patrocinadoras de sus programas educativos o de investigación o que están implicadas de alguna forma en las relaciones financieras actuales, propuestas o pendientes con la Universidad que involucran a miembros del profesorado. Además, los profesores deben informar a sus decanos en una base ad hoc las situaciones actuales, propuestas o pendientes que pueden plantear problemas de conflicto de compromisos o intereses tan pronto tales situaciones sean conocidas por el miembro del profesorado.
9. Los decanos de las escuelas establecerán procedimientos para garantizar el **control oportuno de las revelaciones anuales y ad hoc de los conflictos potenciales o aparentes** realizadas por el profesorado, y para asegurar (en consulta con el Decano de la Oficina de Investigación) la gestión adecuada de esos conflictos. Estos procedimientos pueden involucrar a representantes del profesorado como partes de un órgano revisor. Los decanos de las escuelas presentarán sus propias divulgaciones anuales y los certificados de cumplimiento al Decano de Investigación.
10. El Decano de Investigación **aprobará** los planes de los decanos de cada facultad para la aplicación de esta política, **interpretará las disposiciones de las políticas** en consulta con los decanos de las facultades, **responderá a los docentes** que deseen apelar las decisiones de los decanos **e informará anualmente** a la Comisión de Investigación sobre la situación e implementación de esta política.
11. Si un miembro del profesorado desea apelar una decisión tomada por el Decano de Investigación, él o ella puede presentar el recurso ante el Rector, quien decidirá el caso en consulta con la Junta Asesora.

*Fuente: Universidad de Stanford.*

# ANEXO IV

## FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTERNA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**Institución:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

### SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN<sup>64</sup>

Realice una breve introducción acerca de los considerandos y contexto institucional que favorece el desarrollo de una estrategia interna de propiedad intelectual.

Considerar aspectos tales como: imagen institucional (nacional e internacional); calidad educativa; fortalecimiento institucional; reconocimiento e incentivo a creadores intelectuales (autores, inventores, obtentores o diseñadores industriales); creación, protección, registro y observancia de los derechos de propiedad intelectual institucionales; conflictos de interés; difusión y uso del conocimiento; apropiación institucional de los resultados y sus beneficios; fomento de procesos de transferencia, entre otros.

### SECCIÓN 2: SITUACIÓN Y ANÁLISIS FODA<sup>65</sup>

Brinde un panorama acerca de la situación actual de la institución en materia de investigación considerando: principales líneas de investigación, principales creaciones desarrolladas (cartera de activos intelectuales tecnológicos y no tecnológicos), recursos humanos (considerar confianza en la institución y fuga de talentos) y materiales (considerar infraestructura y equipamiento), capacidad de asimilación de nuevas tecnologías, capacidad de gestión, normativa interna y su cumplimiento por los miembros de la comunidad, entre otros; y efectúe un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en materia de propiedad intelectual para la institución.

### SECCIÓN 3: POLÍTICAS

#### 1.1 Enfoque Institucional<sup>66</sup>

Presente el enfoque en materia de propiedad intelectual definido para la institución considerando sus objetivos organizacionales (revisar Estatuto, Plan Estratégico y normativa interna). La redacción de dicho enfoque debe ser capaz de responder a las siguientes interrogantes:

<sup>64</sup> Tomar en consideración el “Capítulo 1” del documento.

<sup>65</sup> Verificar el sub-capítulo “1.1. Breve diagnóstico actual”.

<sup>66</sup> Verificar el sub-capítulo “2.1 Definición de enfoque institucional de propiedad intelectual”.

- ¿Qué objetivos básicos buscará alcanzar la institución mediante el uso y aprovechamiento del sistema de propiedad intelectual?
- ¿Cómo se percibe la institución en cuanto al alcance de su relación con el sistema de propiedad intelectual?
- ¿Cuáles serán los pilares y la filosofía que guiará el accionar de la institución en cuanto a la propiedad intelectual?
- ¿Cuál será el público objetivo hacia el que se dirige el enfoque sobre propiedad intelectual de la institución?
- ¿Cómo debería beneficiarse la institución con el uso del sistema de propiedad intelectual?
- ¿Qué creaciones intelectuales deberían protegerse con mayor énfasis?
- ¿Cómo debería protegerse la institución frente a un uso inadecuado del sistema de propiedad intelectual por sus miembros?

## 1.2 Políticas internas<sup>67</sup>

Enumere el conjunto de políticas de propiedad intelectual que están siendo priorizadas como parte de la Estrategia Interna de Propiedad Intelectual de la institución considerando, entre otros, los siguientes:

- La misión institucional en los distintos ámbitos (docencia, investigación, responsabilidad social y otros).
- La titularidad institucional originaria o derivada de las creaciones intelectuales.
- El respeto a los derechos morales y patrimoniales de los creadores sean miembros o no de la comunidad universitaria.
- El reconocimiento e incentivo académico y pecuniario a los creadores miembros de la comunidad universitaria.
- El uso de los signos distintivos institucionales.

## SECCIÓN 4: ASPECTOS NORMATIVOS<sup>68</sup>

Señale la normativa interna que, además del Estatuto, regule las relaciones entre la universidad, los miembros de la comunidad y los terceros.

Considerar la regulación relacionada a la gestión de recursos humanos y recursos tangibles e intangibles, tales como los reglamentos de personal (docente, investigador y no docente); reglamento de estudiantes; reglamentos disciplinarios; reglamentos de unidades académicas y administrativas; normas que regulen el uso de la infraestructura institucional; normas aplicables al desarrollo de actividades de investigación y acceso a fondos (internos y externos); normas aplicables a las relaciones con terceros; normas relativas a los conflictos de interés; normas relativas a ética de la investigación e integridad científica, entre otros mecanismos de regulación existentes que generen conciencia de obligatoriedad entre los miembros de la comunidad universitaria.

<sup>67</sup> Verificar el sub-capítulo “2.3 Creación de políticas internas de gestión de propiedad intelectual”

<sup>68</sup> Verificar el sub-capítulo “2.2. Aspectos normativos”.

Considere los procesos internos y plazos necesarios para la elaboración y aprobación de la normativa interna necesaria para el proceso de implementación de la estrategia interna de propiedad intelectual.

## SECCIÓN 5: INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

### 1.1 Unidad de gestión<sup>69</sup>

Señale los pormenores respecto del proceso de creación de la unidad que se encargará de gestionar la propiedad intelectual desarrollada en la universidad. Detalle los antecedentes y contexto institucional que lleva al proceso de toma de la decisión de su creación, así como la directiva interna y rango de la misma que le dan origen.

Indique la denominación de la unidad, ubicación jerárquica (a qué unidad pertenece, a quien reporta y su rango), así como los recursos humanos e institucionales previstos para su funcionamiento y permanencia en el tiempo, entre otros.

### 1.2 Funciones de la unidad de gestión<sup>70</sup>

Describa las principales funciones que se han definido para la operatividad de la unidad de gestión en materia de propiedad intelectual, a nivel interno y externo.

A **nivel interno**, considere actividades de: sensibilización y capacitación a los miembros de las diversas unidades de la institución; asignación de titularidades y asesoría especializada en materia de creación, difusión, protección y vigilancia de las creaciones intelectuales y signos distintivos institucionales; elaboración y adecuación de la normativa interna relacionada a la materia; asesoría en negociaciones y elaboración de documentos legales y técnicos; entre otros. Igualmente considerar actividades de gestión y vigilancia de la cartera de intangibles institucionales (marcas, lemas comerciales, patentes de invención y modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de obtentor, software y los diversos tipos de obras, entre otros),

A **nivel externo**, considere actividades de representación y coordinación con instituciones afines a la materia, tales como el INDECOPI y el CONCYTEC, entre otros. Considerar que la unidad de gestión podrá coordinar actividades de representación institucional en eventos y ferias especializadas en difusión de resultados protegibles por el sistema de propiedad intelectual.

### 1.3 Recursos humanos<sup>71</sup>

Indique la dotación inicial de recursos humanos (número, características personales, *expertise* en el ámbito de la propiedad intelectual y en el conocimiento de la idiosincrasia organizacional, entre otros) que estarán a cargo de la gestión inicial de la propiedad intelectual institucional.

<sup>69</sup> Verificar el sub-capítulo “2.4. Elaboración e implementación de las estrategias”

<sup>70</sup> Verificar el sub-capítulo “2.5. Asignación de las funciones de creación de las estrategias”

<sup>71</sup> Verificar el ítem “2.6.1. Recursos humanos”

Considere la línea de carrera y mecanismos de retención de los recursos humanos elegidos, tomando en consideración: las funciones definidas; la alta sensibilidad y confidencialidad de la labor; la inversión institucional en su proceso de formación y consolidación en la organización; y, el cambio de mentalidad e impacto que su labor implica.

#### **1.4 Toma de decisiones<sup>72</sup>**

Indique el proceso de toma de decisiones y participación de las autoridades en las mismas, para la definición de aspectos vinculados con la propiedad intelectual, tales como: la titularidad institucional originaria o derivada de las creaciones intelectuales; la aprobación de las inversiones en la protección y difusión nacional e internacional de los resultados protegibles (tecnológicos o no); el reconocimiento de derechos morales o patrimoniales a miembros de la comunidad o terceros; el reconocimiento académico y pecuniario a los creadores; creación o modificación de normativa interna; solución de controversias; procesos de transferencia tecnológica, entre otros (instancias involucradas, flujo de comunicación, régimen de poderes, entre otros).

---

<sup>72</sup> Verificar el sub-capítulo “2.1. Definición de enfoque institucional de propiedad intelectual”.



**CONCYTEC**

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Grimaldo del Solar 346, Miraflores

Teléfono: (051) 399-0030

[www.concytec.gob.pe](http://www.concytec.gob.pe)

**DPP - SDITT**

ISBN: 978-9972-50-190-6



9 789972 501906