

Guía Conceptual para Identificar Creaciones Protegibles

Guía Conceptual para identificar Creaciones Protegibles

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

Av. Del Aire 485 San Borja - LIMA - PERÚ

Teléf.: 0051-1-399-0030

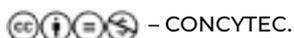
Dirección URL: www.concytec.gob.pe

Consultas con la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

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° 2019-03618

ISBN: 978-9972-50-191-3

Impresión:

IMAGEN CORPORATIVA GRAFIMAR S.A.C.

Jr. Luis Gálvez Chipoco 335, of. 05 - Lima Cercado

Telf.: 998994969

ventasgrafimar2017@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

Introducción	5
1. Las creaciones industriales	9
1.1. Las patentes de invención y modelos de utilidad	9
1.1.1. Requisitos de patentabilidad	10
1.1.2. Titularidad de la patente	13
1.2. Los diseños industriales	17
1.3. Las marcas y lemas comerciales	17
1.4. Los secretos empresariales	20
2. Las creaciones artísticas y literarias	25
2.1. Las licencias <i>creative commons</i>	30
2.2. Los derechos conexos	31
3. Protección <i>sui generis</i>	35
3.1. Los certificados de obtentor	35
3.2. Los conocimientos colectivos	36
4. Aspectos a considerar en la negociación y suscripción de acuerdos vinculados a proyectos de investigación	41
5. Aspectos a considerar al negociar la prestación de servicios vinculados a investigación e innovación para terceros	47
6. Bibliografía	51



INTRODUCCIÓN

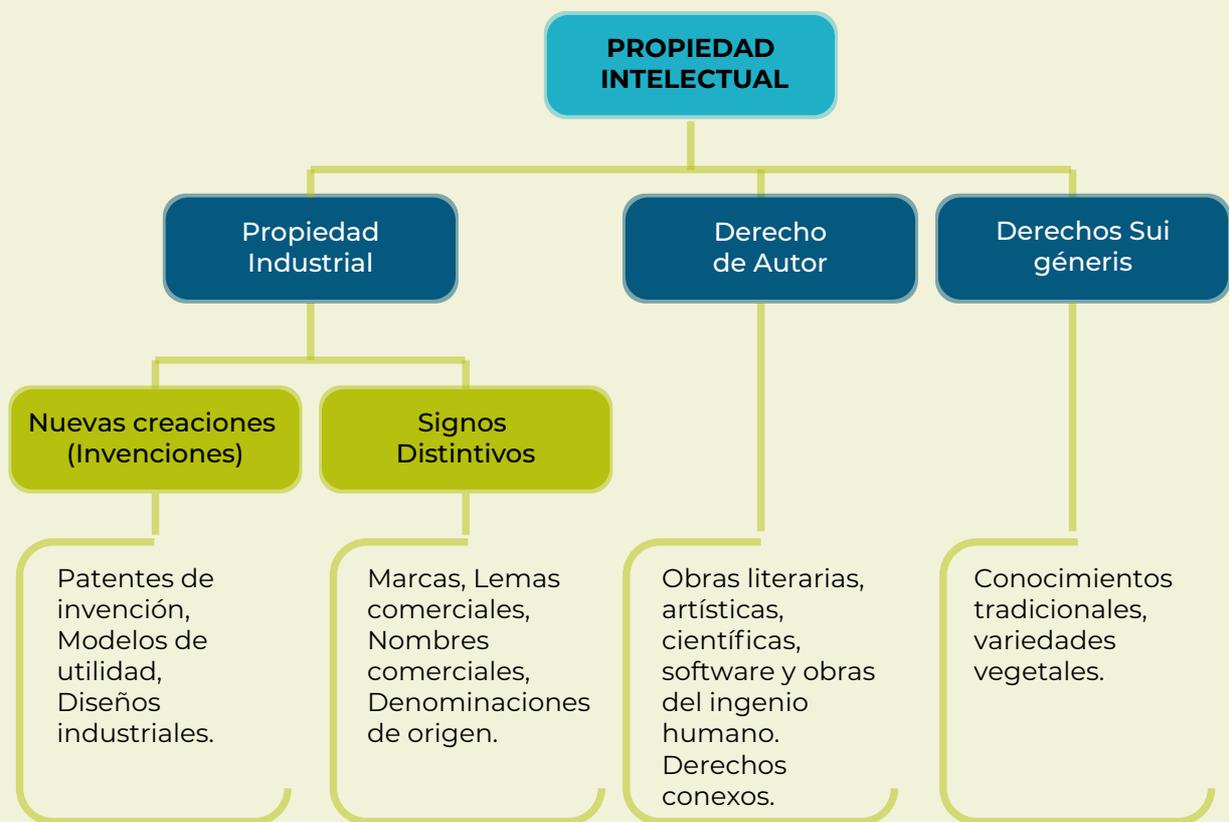
El fruto del talento humano ha merecido, desde antaño, su fomento y reconocimiento; así, por ejemplo, las creaciones fruto del intelecto de célebres como Leonardo Da Vinci, Miguel de Cervantes, Federico Chopin, o los peruanos Pedro Paulet (“avión torpedo”, 1902) o Juan Alberto Grieve (primer auto latinoamericano, 1908), llegan a nosotros – generaciones después– gracias a ese respeto que luego se consolidó en un sistema de protección transfronterizo a las creaciones intelectuales: La Propiedad Intelectual.

Las universidades y los centros de investigación comparten misión docente, de investigación y responsabilidad social, actividades todas ellas vinculadas a la protección, promoción y difusión de los resultados de la creatividad de los miembros de sus comunidades y el reconocimiento a la calidad de la formación e investigación que imparten y fomentan, en el ámbito de sus competencias, lo cual merece el mayor reconocimiento y apoyo de autoridades y sociedad en general.

El sistema de propiedad intelectual permite a las organizaciones generar modelos de gestión de las creaciones intelectuales sobre la base del reconocimiento de la valía y talento de sus miembros, razón por la cual el entendimiento de la realidad y retos de la creación y sus procesos posteriores, demandan el conocimiento de aspectos teóricos fundamentales para el diseño de políticas con base en la realidad, que son el norte orientador y comunicante indispensable para el uso estratégico de la propiedad intelectual.

El presente Manual tiene como finalidad acercar a los miembros de las comunidades universitarias y de los centros de investigación una herramienta práctica destinada a identificar las principales creaciones protegibles por el sistema de propiedad intelectual desarrolladas en el marco de sus actividades cotidianas.¹

¹ Mediante Decreto Legislativo N° 1397, Decreto que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado el 7 de septiembre del 2018, se modificó el artículo 3°, relativo a los elementos constitutivos de la propiedad industrial, incorporándose el literal n), relativo a “Las especialidades tradicionales garantizadas”; que “(...) buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento (...)”, conforme a lo establecido en el artículo 3° de dicha norma.



1

LAS CREACIONES INDUSTRIALES



1. Las creaciones industriales

La propiedad industrial es una de las ramas de la propiedad intelectual que comprende el conjunto de derechos que una persona natural o jurídica, según el caso, puede poseer sobre una invención (patente de invención o de modelo de utilidad), diseño industrial, o un signo distintivo, entre otros.

1.1 Las patentes de invención y modelos de utilidad

Mediante el sistema de patentes se protegen las creaciones industriales desarrolladas por el intelecto humano con miras a:

- Proteger y promover los adelantos tecnológicos.
- Recompensar el tiempo y dinero invertidos en el desarrollo de una invención, a través de su cesión, licencia o transferencia.
- Estimular la creatividad e innovación técnica y científica.
- Fomentar la divulgación mundial de las nuevas tecnologías, a cambio de su explotación exclusiva, para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Las patentes se clasifican en patentes de invención y patentes de modelo de utilidad; así, las patentes de invención y de modelo de utilidad son **títulos que otorga un Estado determinado** para explotar una invención de manera exclusiva, evitando que un tercero la utilice, explote o venda sin la autorización previa de su titular. Se entiende por invención a la solución de un problema técnico a través de la **puesta en práctica de una idea**.

Este derecho exclusivo genera un plazo de protección que generalmente es de **20 años**,² para las patentes de invención, y **10 años** para las patentes de modelo de utilidad, no prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y sujetas al pago de tasas (en el Perú se pagan anualmente a partir del primer año de solicitud). De esta forma, una invención patentada en el Perú sólo otorgará derechos exclusivos en territorio peruano, lo cual también ocurrirá en cada país en el que se registre; en consecuencia, si una invención ha sido patentada en el Perú, Estados Unidos y Japón, el uso o explotación de la misma en un tercer país como China o India (donde no ha sido patentada), **no infringirá derecho alguno**.

La protección de la invención se otorgará sobre las **características esenciales del invento** (reivindicaciones) que se señalen en la solicitud,³ razón por la que es importante la adecuada y clara redacción de las reivindicaciones para hacer comprensible el documento al examinador de patentes. Para estos efectos se recomienda contar con las capacidades y experiencia necesarias en el tema.

² Es importante anotar que, luego de vencido el plazo de protección de la patente, o ante la falta del pago de las anualidades (para el caso de patentes de invención), esta cae en **dominio público** y cualquier tercero (incluso en el territorio donde hubiere estado registrada), podrá utilizarlo válidamente **sin autorización ni pago alguno**.

³ Para mayor información en torno a los costos de patentamiento en el Perú, así como temas procedimentales, se recomienda consultar la página web de la Dirección de Inventiones del INDECOPI: <http://www.indecopi.gob.pe/din>.

Toma nota



La decisión de invertir en la protección de una invención por el sistema de patentes requiere de un **análisis de mercado previo** que evalúe adecuadamente: a) los potenciales clientes; b) los países donde convenga presentar la solicitud de patente (fase nacional si se utiliza el PCT); c) los costos vinculados a los procedimientos de registro (tasas, asesores técnicos y legales, traductores, entre otros); y, d) la proyección de los pagos por mantenimiento de la patente durante el periodo de protección, entre otros.

Es importante tener en claro que la protección exclusiva que otorga una patente concedida no mantiene en secreto la información técnica o científica investigada ya que, por el contrario, la presentación de **la solicitud de patente hace pública la información tecnológica** de la invención. En tal sentido, el registro de las patentes de invención y de modelo de utilidad debe solicitarse expresamente ante la autoridad competente en cada país (Indecopi⁴ en el caso peruano) y la solicitud deberá cumplir una serie de requisitos, tanto de forma como de fondo.

Toma nota



Las patentes son una valiosa fuente de información especializada; así, el titular de una patente no puede prohibir o evitar que los investigadores utilicen la información, por ejemplo, para **finés educativos y de investigación académica**.

En el Perú se otorgan patentes de invención únicamente sobre **productos** (máquinas, artículos, dispositivos, sustancias, etc.) y **procedimientos** (métodos, sistemas y procesos en general).⁵ En cambio, a diferencia de las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad son títulos que otorgan protección exclusiva a las **mejoras funcionales realizadas a productos** ya existentes (como el sacagrapas, el sofá-cama, el lápiz con borrador, etc.) tales como mecanismos, herramientas, artefactos, entre otros, por cambios de forma o configuración de sus elementos, que proporcionan alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que **antes no tenía el producto**.

1.1.1. Requisitos de patentabilidad

Las invenciones, para ser registradas como patentes de invención, deben cumplir obligatoriamente con tres requisitos: deben ser novedosas, poseer altura inventiva y aplicación industrial, conforme se analizará a continuación:

⁴ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

⁵ Ver artículos 15° y 20° de la Decisión 486 para revisar lo que no es considerado como invención (y por tanto no puede patentarse), así como las excepciones a la patentabilidad, respectivamente.

- a. **Ser novedosa**, que implica que no debe haber sido accesible al público⁶ en **cualquier lugar del mundo** y por cualquier medio (físico o virtual) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente; es decir, que no se encuentre en el **estado de la técnica** para así evitar que se otorguen dos patentes sobre un mismo invento.

Se denomina **estado de la técnica** a todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud (patentes, publicaciones, exposiciones, imágenes o productos, entre otros) y que resuelve el mismo problema que la solicitud, es decir, es el **acervo cultural y científico de la humanidad**,⁷ conforme se aprecia en el siguiente cuadro:



Elaboración propia.⁸

⁶ Es importante considerar que se afecta la novedad en los casos en que el público haya accedido a la invención de forma **oral** (como en el caso de exhibiciones sin compromiso de confidencialidad previo, congresos, seminarios, etc.); **escrita** (mediante publicaciones físicas o virtuales, dibujos, tesis, fichas técnicas, ensayos, prospectos, obsequios, etc.) o mediante el **uso previo** (como en el caso de las demostraciones).

⁷ Se considerarán también en el estado de la técnica a aquellas solicitudes de patentes presentadas con anterioridad a la fecha de presentación y que se hayan publicado con posterioridad a la fecha de solicitud de la patente de interés.

⁸ Fragmento de documento de patente de tecnología relacionada a la impresión 3D. Disponible en: <http://investigacion.pucp.edu.pe/propiedad-intelectual/disney-intenta-patentar-metodo-impresion-3d-anti-escaneo-disneys-attempt-to-patent-an-anti-scanning-3d-printing-method/>, consultado el 11 de octubre del 2017.

Toma nota



Para efectos de decidir en dónde patentar, se debe considerar que hay países que piden **novedad absoluta** (que no haya sido divulgado de forma alguna) o **novedad relativa** (que luego de la divulgación se presente la solicitud en el periodo de tiempo establecido). Así, en el caso europeo, se debe considerar como regla general que cualquier divulgación previa hará no patentable la invención⁹, mientras que en países como Perú o Estados Unidos, a partir de la fecha de publicación o divulgación previa de la información, se tiene **un (1) año de plazo para solicitar el registro** de la invención como patente, caso contrario el invento pasará a ser de dominio público.

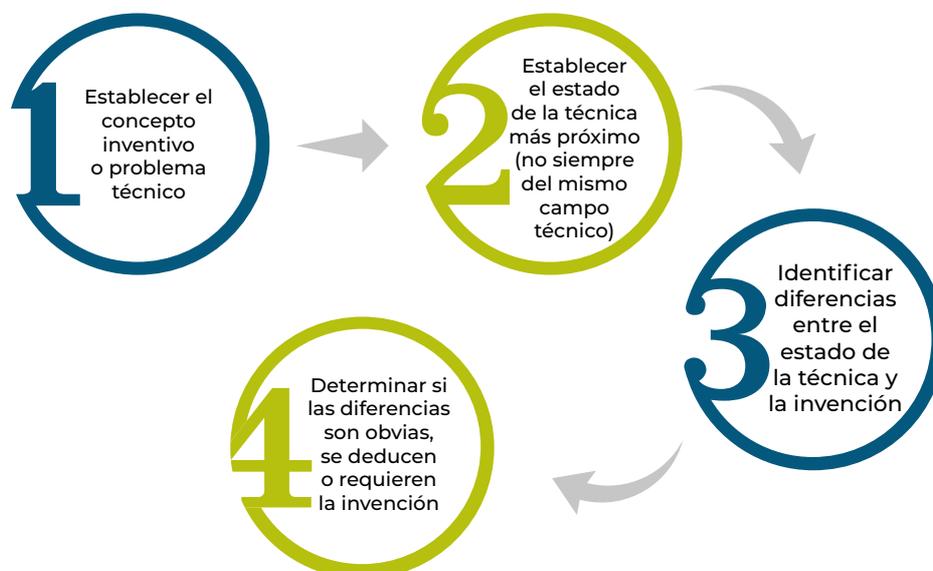
- b. Poseer nivel inventivo**, que analiza si la invención constituye un “salto tecnológico”, ya que para ser objeto de protección ésta **no debe ser evidente** para una persona versada en la materia¹⁰ y, por ende, no será objeto de protección la simple aplicación de ideas, conceptos y conocimientos.

Para determinar si una invención tiene el nivel inventivo necesario para resultar patentable, el examinador de patentes¹¹ seguirá los siguientes pasos:

⁹ Para efectos de una adecuada gestión, en caso se considere utilizar el sistema de Patente Europea, es más efectivo considerar como regla la novedad absoluta, que es la que rige en países tales como Francia, Italia o Portugal, pese a que hay países como España o Alemania que conceden un periodo de gracia de seis meses.

¹⁰ Entendido como aquel que tenga un conocimiento apropiado de la especialidad vinculada al objeto de la invención; así, por ejemplo, si se presenta una solicitud de protección de una invención en el ámbito de la electricidad, una persona versada en la materia sería un ingeniero eléctrico.

¹¹ El examinador de patentes es un profesional especializado que no da aporte personal a la invención (no inventa) sino que **desarrolla actividades de análisis de la información** existente en el estado de la técnica y la compara con la invención, combinando los elementos relacionados al invento para generar una visión conjunta que le permita saber si, combinando los elementos detectados o, a través de soluciones técnicas equivalentes, se podría llegar a la invención materia de análisis.



Elaboración propia.

Si el examinador –a partir del análisis combinado de los elementos encontrados en el estado de la técnica– concluye que era evidente o fácilmente deducible la invención analizada, la desestimará por carecer de nivel inventivo. Es por ello importante que los investigadores aprendan a utilizar la información que provee el sistema de patentes para su uso estratégico en las investigaciones; así, podrán generar resultados que superen el estado de la técnica con mayor facilidad y sean patentables.

- c. Poseer aplicación industrial**, referida a que las invenciones deben gozar de la capacidad para ser producidas o utilizadas en cualquier actividad productiva y **no ser puramente teóricas o frívolas**. Cabe destacar que no es necesario demostrar su viabilidad comercial ni utilidad social.

En el caso de las patentes de modelo de utilidad, estas deben cumplir solo con dos requisitos: novedad y ventaja técnica ya que al ser una invención de menor complejidad, se busca la utilidad, ventaja o efecto técnico de la propuesta para su protección.

1.1.2. Titularidad de la patente

Pueden ser **titulares** de una patente de invención o de modelo de utilidad las personas naturales o jurídicas (empresas, universidades, etc.) pero **sólo pueden ser inventores las personas naturales**, en tanto son quienes realizan la actividad inventiva propia del intelecto humano.

Se denomina **titular** a quien ostenta el reconocimiento del Estado como **propietario del título** otorgado a propósito del derecho de propiedad industrial reconocido, tales como patentes de invención o de modelo de utilidad, ya que **en su nombre se hace la solicitud de registro correspondiente**.

Toma nota



Será **inventor(a)** la persona natural que **realice una creación útil y novedosa** que brinde una solución práctica a un problema técnico con aplicación industrial. No serán considerados como inventores quienes realicen actividades de apoyo sin mayor aporte inventivo como, por ejemplo, quienes administran fondos, hacen acopio de información técnica sin mayor labor de análisis y propuesta, quienes hacen validaciones, encuestas u otros.

En el caso de las **invenciones laborales**, es decir, aquellas generadas a partir de un vínculo laboral por un trabajador-inventor a cambio de una remuneración, la normativa aplicable establece un tratamiento particular en el cual se buscan conciliar los intereses de la institución o empresa, según sea el caso, y de los inventores trabajadores de la misma en materia de transmisión de derechos patrimoniales. Las invenciones laborales pueden ser de tres clases: invenciones **de servicio, asumibles por el empresario o libres**.

Serán consideradas **invenciones de servicios** aquellas realizadas en el marco de un contrato (de trabajo o locación de servicios) cuyo objeto, establecido explícita o implícitamente –y que se desprende de tareas a cargo del trabajador– es el desarrollo de creaciones intelectuales o de investigación, sean básicas o aplicadas.¹²

En el caso de las universidades, conforme a lo establecido en el artículo 79^{o13} de la Ley Universitaria, Ley 30220, se entiende que el docente universitario –independientemente de su modalidad– tiene entre sus funciones “(...) **la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde.**” (negritas y subrayado nuestro). En consecuencia, será natural a la actividad del docente universitario el desarrollo de actividades de investigación que podrán generar resultados protegibles por el sistema de patentes; es decir, el desarrollo de invenciones no es exclusivo de los docentes investigadores.¹⁴

Cabe destacar que los resultados deberán tener relación con las actividades que el trabajador realice para la universidad o centro de investigación; así, por ejemplo, un investigador de la especialidad de Química podría desarrollar nuevos procedimientos patentables para la obtención de sustancias. Será función de la institución apoyar y reconocer el esfuerzo de su personal, tomando en cuenta sus distintas modalidades de vinculación y el apoyo institucional recibido, en un marco promotor.

¹² Es importante recordar que, en las actividades de investigación, hay una obligación de comportamiento, pero no siempre de resultados por el riesgo propio de dichas actividades.

¹³ Concordado con el artículo 87° de la citada norma:

“Artículo 87. Deberes del docente Los docentes deben cumplir con lo siguiente: (...)”

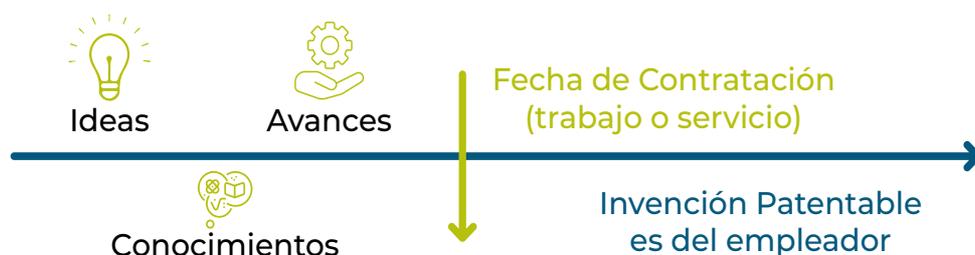
87.3 Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación.

87.4 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor intelectual creativa. (negritas y subrayado nuestro)

¹⁴ “Artículo 86. Docente investigador

El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación.” (negritas y subrayado nuestro)

Es importante considerar que la invención protegible pudo haber sido ideada antes del vínculo laboral con la institución pero, si **se concluye en el marco de la relación laboral**, genera titularidad a favor del empleador, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:



Elaboración propia.

Es importante tener en cuenta que las instituciones **deberán reconocer la calidad de inventor** a quienes laboren para ellos, según los criterios establecidos contractualmente o en la normativa interna en reconocimiento a sus derechos morales, según les corresponda, conforme a lo establecido por la ley. La generación de titularidad a favor del empleador, implica que la institución tendrá el derecho de ser titular de la invención, sobre la cual puede decidir patentarla o no ya que ésta deberá realizar inversiones y asumir riesgo comercial; sin embargo, si no patenta, **el trabajador no puede patentarlo a título personal**, salvo acuerdo en contrario.

De manera general, es importante que en los contratos de trabajo se encuentren **claramente establecidos deberes de comunicación de resultados en general** así, se deben incorporar cláusulas que establezcan los lineamientos de la política que, sobre la propiedad industrial, haya establecido la institución. Un ejemplo de ello se puede apreciar en la siguiente cláusula:

“Las partes acuerdan que EL TRABAJADOR conservará de manera exclusiva los derechos sobre la propiedad intelectual de su autoría desarrollada previamente a la suscripción del presente Contrato. Asimismo, las partes acuerdan que la INSTITUCIÓN será la titular de los derechos de propiedad industrial que se generen como resultado de la relación laboral. (...) los derechos de propiedad industrial comprenderán a aquellos vinculados con la fabricación, uso y comercialización de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, entre otras, desarrolladas por EL TRABAJADOR, a quien se le reconocerá su calidad de inventor y demás derechos establecidos en la legislación vigente.

De otra parte, serán asumibles por la institución, aquellas invenciones realizadas por quien no fue contratado para inventar pero cuya **invención se relaciona con las actividades para las que sí fue contratado** y coinciden uno o varios de los siguientes supuestos:

- Utiliza información de la institución.
- Utiliza conocimientos adquiridos en la institución.
- Utiliza equipamiento de la institución.

Así, retomando el caso anterior, el investigador de la especialidad de Química que –por interés personal- realiza una investigación en el ámbito de la Ingeniería Biomédica y, para ello, utiliza parte de su horario de trabajo, equipamiento institucional, entre otros, deberá, por lealtad hacia su institución, informar sobre la creación desarrollada para evitar cualquier inconveniente.

Cabe destacar que la invención podrá ser asumida por la institución en un **plazo de 90 días a partir de la toma de conocimiento**, asumiendo así su titularidad y reservándose el derecho de explotación a cambio de una compensación justa al trabajador sobre la base de la importancia comercial e industrial del invento, el valor de los medios y conocimientos proporcionados por la institución y el aporte del trabajador.

Finalmente, las invenciones que no se relacionan con la actividad laboral del trabajador (ni hace uso de los recursos de la institución), ni respecto de la que se ha recibido encargo, ni tiene relación alguna y, por ende, **no hay nexa causal entre la invención y las actividades del inventor como trabajador**, son **invenciones libres** y, por ende, de titularidad plena de este, quien retiene derechos morales y patrimoniales.¹⁵ Así, por ejemplo, si el químico investigador, en sus horas libres, diseña una mejora técnica a los pedales de las bicicletas y aquella resulta protegible por el sistema de patentes, en la medida que no hay vínculo alguno con su actividad institucional, no tiene obligación de informar ya que es una invención propia.

Toma nota



Se recomienda que corresponda a la institución, de manera exclusiva, la **totalidad de los derechos de titularidad** sobre las investigaciones:

- a. Concebidas o puestas en práctica, total o parcialmente, por su personal investigador, técnico o administrativo, cualquiera sea su modalidad de vinculación con la institución (personal de planta o contratados mediante diversas modalidades).
- b. Desarrolladas por los pasantes, becarios y estudiantes en el curso de sus actividades académicas o de investigación.
- c. Desarrollada en los laboratorios y talleres con equipos y otros recursos propios de la institución, salvo acuerdo distinto.

Considerar los aspectos mencionados al establecer relaciones con terceros, sea mediante convenios de cooperación, contratos asociativos o contratos de prestación de servicios, dada su utilidad como herramienta negociadora y de protección hacia los miembros de la institución.

¹⁵ Mediante el citado Decreto Legislativo N° 1397, se modificaron los artículos 36° y 37°, relativos a las creaciones industriales desarrolladas durante la relación laboral o de servicios, ampliando el ámbito de aplicación a los diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, lo cual facilita la gestión institucional.

La unidad de gestión al interior de una universidad o centro de investigación deberá estar atenta al cumplimiento de la normativa aplicable, inclusive la interna, a fin de evitar situaciones de conflicto de intereses o compromisos, y en materia de observancia de derechos, deberá contar con una asesoría externa apropiada para la tutela de los intereses institucionales.

1.2. Los diseños industriales

Los diseños industriales **protegen la apariencia estética de un producto**¹⁶ -y no las mejoras técnicas- por un plazo de **10 años**, no prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La apariencia objeto de protección se manifiesta a través de la reunión de líneas, combinación de colores o cualquier forma externa (bidimensional o tridimensional), línea, contorno, configuración, textura o material **que no genere cambios en el destino o utilidad del producto**.

Los diseños, para ser registrados como diseños industriales, deben cumplir con los siguientes requisitos: a) **ser novedosos**, que implica que no deben ser idénticos a otros diseños ni haber sido accesibles al público, de forma alguna, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección; y, b) poseer **carácter singular**, referido a que el diseño no debe generar sensación de ser similar a otro preexistente (registrado o no) en un usuario informado.¹⁷

Toma nota



La protección del diseño industrial es valiosa porque aumenta con rapidez el valor de los productos al hacerlos más atractivos y llamativos, lo cual es **fundamental en la estrategia comercial** de diseñadores y fabricantes; además, impide la reproducción o imitación no autorizada de terceros, protegiendo los intereses de los titulares o licenciarios. La sencillez y agilidad del trámite, la **rapidez en su desarrollo y la facilidad de transferencia** hacen del diseño industrial un importante activo en la gestión de la propiedad intelectual institucional.

1.3 Las marcas y lemas comerciales

Se denomina marca al signo que puede ser **representado gráficamente**, y permite identificar a un producto o servicio con su origen empresarial, diferenciándolo de otros para brindar protección legal a los titulares de derechos en casos de uso indebido de sus marcas registradas. Las marcas son los signos distintivos por excelencia y se pueden identificar por los siguientes símbolos: ®, MR, ™ (trademark).

¹⁶ En la industria de los muebles, el diseño industrial tiene una especial importancia ya que genera productos con valor agregado de fácil implementación; así, por ejemplo, una simple silla cuyo respaldar incorpora un diseño de forma particular -como un rombo estilizado- o amplía sus dimensiones de manera inusual, entre otros, genera un mayor atractivo que aumentará sus posibilidades de compra al ser estéticamente más valioso, lo cual genera un impacto relevante en el precio final.

¹⁷ Con miras a su transferencia, es deseable que los diseños industriales sean útiles, en el sentido de que tengan la capacidad de generar ventajas comerciales mediante el incremento del valor del producto gracias a las mejoras estéticas planteadas y la fabricación en serie.

Cabe destacar que un signo, para ser protegido como marca en el **territorio peruano**, requiere de su **registro ante el Indecopi**, que evaluará si el signo solicitado cumple con los requisitos legales correspondientes y, además, no se confunda con otros signos preexistentes en el mercado.

Toma nota



El registrar un signo en uso como marca en el Indecopi, genera protección legal para su titular (persona natural o jurídica) únicamente en territorio nacional, lo cual le permitirá **impedir el uso no autorizado de terceros**, así como el transferirlo, otorgarlo en prenda, licenciarlo, entre otros.

Un signo distintivo puede ser utilizado sin registro previo, pero este **carecerá de protección legal**, lo que genera un riesgo de que otra persona lo registre a su favor y, con ello, le impida su uso al inicialmente interesado.

El registro de una marca se inicia con la presentación de una solicitud ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, siendo indispensable realizar una **búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos** a efectos de determinar si existe o no alguna marca idéntica o semejante ya registrada previamente o en trámite. La solicitud debe identificar la clase de productos o servicios en la cual se pretende registrar la marca, conforme al nomenclátor de la Clasificación de Niza;¹⁸ así, en el caso de universidades y centros de investigación resulta pertinente considerar la protección de sus signos distintivos como marcas en las siguientes clases:¹⁹

Clase	Productos o servicios que distingue
9	Aparatos e instrumentos científicos y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.
16	Papel, cartón y productos de imprenta; fotografías, papelería; material para artistas y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
38	Telecomunicaciones.
41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

En efecto, es importante evaluar adecuadamente la protección indispensable que debe tener un signo distintivo, el cual incluye no solamente el registro en las clases directamente vinculadas a sus actividades de producción o prestación de servicios, sino también en aquellas clases que le permitirán operar en el mercado; así, el

¹⁸ La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios para solicitar el registro de signos distintivos como marcas productos o servicios.

¹⁹ Versión resumida realizada por la autora a partir de la Clasificación de Niza (2017) disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>, consultada el 1 de octubre del 2017.

registro en las clases 9, 16 y 38, debe ser compartido con todo signo que vaya a ser registrado como marca, a fin de que puedan utilizarla de manera física y virtual.

Toma nota



Los usos de las marcas de terceros en materiales impresos (auspiciadores), espacios web y otros, preferentemente deberán contar con la debida autorización.

Se debe considerar que la marca a solicitarse también pueda ser registrada como **nombre de dominio**.

Es recomendable que la inversión en el registro de marcas cuente con un análisis de marketing previo, vinculado a los **niveles de recordación de la marca propuesta** y al desarrollo de una línea gráfica, además de una asesoría legal durante el trámite de registro.

Toma nota



El **registro de la marca dura diez (10) años**, y puede ser renovado por períodos sucesivos de igual término, de manera indefinida y **deberá ser utilizada de la forma como ha sido otorgada** por el INDECOPI (no usos fragmentados, con cambio de colores o de estilo de letra o cambios de imágenes), ya que un uso incorrecto o la falta de uso de la marca puede generar que un tercero solicite la **cancelación de la marca por falta de uso**.

Una marca registrada es un activo muy valioso en una organización ya que condensa el conocimiento que sobre la calidad del producto o servicio tienen los consumidores, lo cual se desarrolla en base al tiempo y la experiencia de consumo; es por ello importante que, quienes desarrollen actividades remuneradas para la institución, tengan claro **que no está permitido el uso o registro de sus signos distintivos sin autorización previa**. En consecuencia, los auspicios, inclusión en páginas web y otros usos fuera de sus actividades para la institución deberán contar con autorización previa. Al respecto, sería valioso incorporar en los contratos de trabajo cláusulas que establezcan claramente dicha política.²⁰

Adicionalmente, el **lema comercial** es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; en tal sentido, **solo pueden ser denominativos** y su vigencia está sujeta a la de la marca a la cual se asocia; como vemos en el siguiente caso:

²⁰ Una cláusula con el siguiente tenor resulta de la mayor utilidad:

“EL TRABAJADOR se obliga a no usar ni registrar signos distintivos desarrollados o de titularidad de la institución, sin la autorización previa y por escrito de su _____.”

“Si tú cambias, el clima también” Marca: Clima de Cambios clases 9, 16, 38, 41 y 42

El uso, por parte de terceros, de los signos distintivos institucionales –tales como marcas y lemas comerciales–, demanda una adecuada y anticipada gestión que regule contractualmente el tema para evitar confusión en los consumidores; así, se recomienda considerar en los contratos con terceros²¹ los siguientes temas:

- Diferenciar los usos informativos (sin fines de lucro) de los usos publicitarios (con fines de lucro) del nombre y signos distintivos institucionales. En el segundo caso se deberá contar con autorización previa.
- Respetar las políticas de uso de los signos distintivos institucionales, las cuales deberán ser incluidas, en calidad de anexo, a los contratos de autorización.
- Obligatorio envío previo de las artes en las cuales se van a incluir los signos distintivos institucionales, sea cual fuere el medio de comunicación a utilizar (publicidad impresa, audiovisual, etc) con el mayor detalle para su autorización previa.
- Plazos de uso autorizado según el medio de comunicación acordado.
- Responsabilidad del tercero en caso de uso malicioso, distorsionado o engañoso que pueda generar confusión a los consumidores, así como exoneración de responsabilidad institucional.

Es importante considerar que, para el caso de usos publicitarios, la institución podrá conceder licencias gratuitas o no, ya que el uso de los signos institucionales genera una “garantía de calidad” que demandará de actividades de monitoreo para evitar la afectación al prestigio institucional, lo cual tiene un costo.

1.4 Los secretos empresariales

Se denomina secreto empresarial a **todo tipo de información confidencial** capaz de generar una ventaja competitiva (comercial o técnica) para una empresa, incluido el *know how* o “saber hacer”.²² Dicha información puede ser o no susceptible de ser protegida por el sistema de propiedad intelectual²³ pero quienes la poseen deciden mantenerla confidencial por motivos estratégicos o por la alta sensibilidad de la misma (caso de los algoritmos, por ejemplo).

Conforme a lo señalado por Marco Marzano,²⁴ se considera protegible como secreto empresarial a la información **técnica y científica**, a la información sobre **producción**;

²¹ Es usual que la prestación de servicios, tales como servicios de consultoría o laboratorio, genere a favor de la entidad contratante el derecho de uso informativo del **nombre de la institución** que le brindó dichos servicios; sin embargo, lo anterior **no autoriza a la contratante a utilizar las marcas o lemas institucionales**, las cuales requieren licenciamiento previo y, menos aún, a utilizarlas con fines publicitarios (fines de lucro).

²² La fórmula de la Coca Cola es uno de los secretos empresariales más valiosos.

²³ Es importante tener en cuenta que no siempre resulta conveniente que las creaciones intelectuales sean protegidas mediante el sistema de patentes, ya que implica la divulgación de la tecnología, razón por la que el secreto empresarial podría ser la mejor estrategia a seguir, conforme a los resultados del análisis de mercado a desarrollarse para tal fin.

²⁴ 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.

a los **conocimientos y resultados técnicos** (como los cuadernos de laboratorio); a la **información financiera** de la institución y sus actividades; a la **información comercial** (como los planes de negocio o listados de clientes y proveedores); a las **estrategias comerciales** (acuerdos con los proveedores o estudios relativos a las preferencias de los consumidores) o a la **información negativa**, es decir, aspectos técnicos de investigaciones, estudios o campañas que no dieron resultado.

Al evaluar la protección de la información mediante el secreto empresarial, se debe considerar que dicha modalidad de protección requiere: a) **mantener la confidencialidad**; b) que la información posea **valor comercial** (debe generar ventajas o beneficios económicos al titular); y, c) tener un **control mínimo de la confidencialidad** de la información, que depende de una gestión adecuada.

El secreto empresarial protege los derechos de sus titulares contra la adquisición, divulgación o utilización ilegítima de la información mantenida en secreto frente a quienes estén en **contacto directo con la información** (empleados, consultores); hayan firmado un **acuerdo de confidencialidad** (empresas interesadas en la adquisición de tecnología); y, frente a supuestos vinculados al **espionaje industrial**.²⁵

Toma nota



El secreto empresarial **depende de la capacidad de mantener la confidencialidad de la información** y su protección tiene límites, ya que no podrá ser mantenido el secreto descubierto a través de **medios legales** (como una orden judicial) o que haya sido alcanzado a través de **investigaciones paralelas** (ingeniería reversa).

En tal sentido, una adecuada gestión de la propiedad intelectual involucra la evaluación de la mejor estrategia de protección; así, independientemente del sistema de protección elegido, en la medida que el objeto de las instituciones es desarrollar creaciones intelectuales, es conveniente incorporar en **todos los contratos de personal, convenios y documentos vinculados a la prestación de servicios**, cláusulas que establezcan el compromiso de confidencialidad²⁶ de todo aquél que desarrolle actividades en o para la institución, conforme se aprecia en el siguiente modelo:²⁷

²⁵ Así, por ejemplo, los resultados de investigaciones que no puedan ser protegibles por el sistema, tales como los descubrimientos, las formulaciones o los algoritmos (caso software), entre otros, pueden tener importancia no solo estratégica sino económica; en tal sentido, se debe procurar que aquellos involucrados en los procesos de investigación y transferencia sean informados sobre la cuestión y firmen los correspondientes compromisos de confidencialidad en sus actividades. El mantener en secreto o no una creación requiere de un adecuado conocimiento de su valía y potencial y también debe considerarse esta opción durante la etapa previa a la presentación de una solicitud de patente.

²⁶ La cláusula de confidencialidad deberá ser redactada según las funciones que realiza cada miembro de la institución para no impedir el desarrollo profesional del trabajador, ya que podría desincentivar su labor creativa. También es importante determinar los casos en los que la información no será considerada como confidencial.

²⁷ "Incluir cláusulas de protección de la información confidencial en los contratos de trabajo con los empleados (...), tales como: (i) obligación de no divulgar información específica; y (ii) cláusulas de no competencia, por las cuales se impide al personal trabajar en una posición similar en la competencia o incluso dedicarse a actividades empresariales privadas haciendo uso de la información confidencial (...)."

Yo, ____ (nombre) ____, identificado(a) con DNI N° _____, de nacionalidad _____, domiciliado(a) en _____, trabajador, investigador, consultor, estudiante, ____ (otros) ____, me obligo a guardar reserva y confidencialidad, de forma indefinida, sobre toda información a la que pueda acceder en virtud de las **investigaciones/actividades** vinculadas al proyecto denominado _____ / las actividades vinculadas a la **prestación del servicio** de _____, _____ relativa a las creaciones intelectuales susceptibles de ser protegidas por el Derecho de la Propiedad Intelectual, tales como las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, obras, producciones, entre otros, y que corresponden a los resultados de dicho proyecto/dicho servicio. Asimismo, me comprometo a no utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del _____.

En tal sentido, declaro que el incumplimiento del compromiso señalado en el párrafo anterior dará lugar a las responsabilidades legales y pago de las indemnizaciones correspondientes por los daños ulteriores ocasionados, tanto a la institución como al tercero directamente afectado.

2 LAS CREACIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS



2. Las creaciones artísticas y literarias

Las creaciones artísticas y literarias son protegidas por el Derecho de Autor, rama del Derecho de la Propiedad Intelectual que regula las facultades del autor respecto de sus obras, **cualquiera sea la forma o soporte en que se expresen** (papel, video, fotografía, etc.).

Se considera como obra a toda creación intelectual realizada por el ser humano (autor) que sea **original, es decir, que exprese su creatividad e individualidad**; en consecuencia, no todo esfuerzo creativo puede ser protegido.

Toma nota



Las **ideas no se protegen**, únicamente se protege la **forma de expresión de las ideas**, sea mediante su descripción, explicación, plasmación, entre otros.

Tampoco se protegen los simples hechos o datos, los conceptos matemáticos, las normas legales, los procedimientos técnicos o mecánicos o las obras que forman parte del patrimonio cultural.

Las obras deben ser susceptibles de ser **reproducidas** (ser plasmadas en un soporte físico o virtual) y **divulgadas** (ser accesibles al público), por cualquier medio conocido o por conocerse.

Cabe destacar que, sobre las creaciones que califican como obra,²⁸ se reconocen derechos **a partir de su creación, no requieren registro**, y su protección es mundial; sin embargo, en el caso de obras valiosas, es recomendable el registro debido a que es un medio de prueba clave ante eventuales conflictos (plagio, piratería). Este registro se realiza ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

En general, la protección legal de las obras dura la **vida del autor más 70 años luego de su muerte**. Luego de ese plazo la obra pasa a ser de dominio público y cualquiera podrá hacer uso de la misma (sin pedir permiso ni pagar monto alguno) y sólo se deberán respetar los derechos morales.

²⁸ Serán obras protegidas por el Derecho de Autor: "(...) Las obras literarias cualquiera que sea su forma de expresión, tales como libros, tesis, revistas, folletos, conferencias, alocuciones, sermones y explicaciones didácticas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras dramáticas y dramático musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en general; las obras audiovisuales; las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; las obras de arquitectura; las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad; los programas de ordenador; las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido; los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios; y, en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse."

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 2011 "Normas Generales sobre la propiedad intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Perú". Lima, p. 3. Consulta: 1 de octubre del 2018.

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

En efecto, la ley reconoce sobre la obra dos tipos de derechos: derechos morales y derechos patrimoniales. Los **derechos morales** se vinculan a la **personalidad del autor** y son perpetuos, inalienables (la transferencia es nula), inembargables e irrenunciables. Los principales derechos morales son: a) **divulgación**: el autor puede decidir **cuándo y cómo dará a conocer su obra**; así, si el autor decide no divulgar su obra se considera inédita; b) **paternidad**: el autor tiene derecho a que se le **reconozca como el creador** de su obra, mediante la mención de su nombre o seudónimo (o mantenerse anónimo) al producirse la divulgación de ésta; y, c) **integridad**: el autor tiene la facultad de **oponerse a toda deformación** o alteración que cualquier persona quiera efectuar respecto de su obra.

Toma nota



El **plagio consiste en presentar como propia una obra ajena**, por dolo o culpa, afectando los derechos de paternidad, integridad y reproducción de los titulares de derechos.

La unidad de gestión institucional tiene, entre sus principales funciones, el desarrollo de actividades formativas hacia la comunidad para evitar los casos de plagio, ya que afectan seriamente el prestigio institucional.

Los **derechos patrimoniales** son independientes entre sí y se refieren a las **formas de explotación económica** de una obra, bajo cualquier modalidad o procedimiento, las cuales generan el derecho a la remuneración (regalías); así, el autor puede **autorizar o prohibir** a un tercero la explotación económica de su obra.

Los principales derechos patrimoniales son: a) **reproducción**: el autor puede, por un lado, plasmar su obra por **primera vez** en papel, cinta de audio, disco duro, etc. y luego puede **autorizar a un tercero** la impresión, fotocopia, escaneo, descarga por Internet, etc.; b) **distribución**: el autor puede poner a disposición del público el original o copias de la obra **en físico**, mediante la venta, alquiler o préstamo, entre otros.; y, c) **comunicación al público**: el autor puede permitir que el público acceda a su obra, **sin previa distribución de ejemplares** (Ejm. cine, obra teatral, concierto, radio y televisión, exposiciones, etc.).

Toma nota



No se debe confundir al autor de la obra con el titular del derecho de autor. Como hemos visto, el autor es la persona natural que realiza la creación de la obra, mientras que el **titular es la persona natural o jurídica que posee los derechos patrimoniales** (por ley o por contrato).

La © (copyright) indica que **todos los derechos patrimoniales están reservados** a favor de la persona natural o jurídica referida.

Así, en las publicaciones de las universidades y centros de investigación se recomienda la inclusión de una cláusula de copyright que contenga la siguiente información:

© (nombre de la empresa), (año)
(dirección)
(teléfono)
(e-mail)
(dirección URL)

Derechos reservados, prohibida la reproducción de este libro (revista, etc.) por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Es importante tener en cuenta que la institución **deberá reconocer** a su personal la **calidad de autor** que les corresponda, de ser el caso, salvo en los casos en los que éstos opten por el anonimato o el uso de un seudónimo. En tal sentido, el personal debe tener claro que **los derechos patrimoniales** de las obras desarrolladas en el marco de la relación laboral **son de titularidad de la institución**,²⁹ es por ello importante incorporar en los contratos de trabajo cláusulas que plasmen dicha política como, por ejemplo, en la siguiente cláusula:

“Las partes acuerdan que LA INSTITUCIÓN será el titular de los derechos patrimoniales de las obras generadas a partir de la relación laboral, con miras a su más amplia divulgación, reproducción, comunicación al público, traducción, distribución y puesta a disposición, por cualquier medio conocido o por conocerse, de manera indefinida, para el cumplimiento de sus fines institucionales. LA INSTITUCIÓN reconocerá a EL TRABAJADOR/INVESTIGADOR/DOCENTE su calidad de autor y demás derechos establecidos en la legislación vigente.”

Es importante hacer un deslinde respecto de los conocimientos previos que trae el trabajador y **los conocimientos desarrollados como resultado de sus inversiones personales en capacitación** (no financiados por la institución) durante el desarrollo de su relación contractual. La institución deberá promover el desarrollo de sus trabajadores a través de diversos mecanismos (dinerarios y no dinerarios) que reconozcan el esfuerzo e inversión del trabajador, en la medida que la institución se beneficia directamente con los conocimientos adquiridos.

²⁹ Es importante incluir la **obligación de plasmar documentalmente los conocimientos desarrollados** durante el desarrollo de la relación laboral o de prestación de servicios, de manera tal que la institución pueda mantener la información en casos de enfermedad, viaje o renuncia, especialmente de sus investigadores, a fin de preservar el conocimiento e incrementarlo.

Toma nota

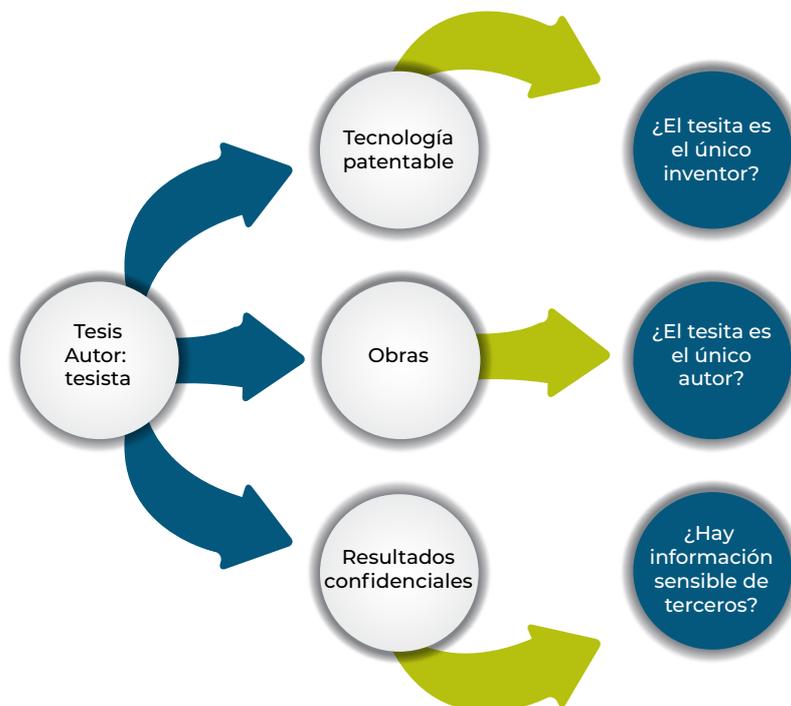


Los derechos de autor morales y patrimoniales de las creaciones de los participantes de las actividades de capacitación (que no tienen contrato laboral o de locación de servicios) **son de sus autores**. En tal sentido, **no se puede hacer uso de dichas creaciones sin autorización previa y por escrito de los participantes**. El uso autorizado de las creaciones generará el derecho a una contraprestación, de ser el caso, conforme a la normativa legal vigente.

En general, todo aquel que preste servicios que generen obras para la institución (diseñadores, ilustradores, correctores de estilo, fotógrafos, traductores, entre otros), deben suscribir contratos con contenido similar, a lo cual deberá incorporarse una **cláusula de exclusividad**, de ser el caso, para evitar que una obra idéntica o similar sea transferida a un tercero. Igualmente, con dichos proveedores se deberá pactar que la institución podrá transformar, adaptar y modificar, por el tiempo y veces que considere necesarias, y libre de regalías, la obra contratada.³⁰

Es importante tener la mayor claridad respecto de los derechos y titularidades que pueden surgir a partir de creaciones intelectuales complejas, como es el caso de las tecnologías desarrolladas en, por ejemplo, las tesis, conforme observamos en el siguiente cuadro:

³⁰ Cabe destacar que las personas jurídicas proveedoras de servicios tales como las imprentas, productoras, deberán suscribir contratos que contemplen compromisos de confidencialidad, con la finalidad de que la obra no sea luego objeto de un tráfico económico no autorizado. Es recomendable que la unidad de gestión institucional cuente con asesoría legal externa en la materia, de ser el caso, a fin de preservar sus intereses y obtener el mayor provecho sobre sus inversiones.



Elaboración propia.

En investigaciones como las tesis de áreas científicas y tecnológicas, hay que tomar en cuenta que cada una **debe ser analizada de manera individual** para tener claridad sobre las creaciones intelectuales desarrolladas en su interior en las que podría haber participación de terceros. En efecto, las tesis –como producto final- son consideradas como una **obra literaria**, protegible por el Derecho de Autor en la medida que sea original, y su autor será el tesista, ya que su finalidad es acreditar que este cuenta con las competencias necesarias para la obtención del grado académico o título profesional (o de segunda especialidad), conforme a lo establecido en el artículo 45° de la Ley 30220, Ley Universitaria, relativa a la obtención de grados y títulos.

Sin embargo, las tesis –y otros trabajos de investigación– pueden incluir resultados individualmente protegibles como productos o procedimientos patentables, diseños protegibles como diseño industrial, softwares, planos arquitectónicos, o resultados valiosos, pero únicamente protegibles como secreto (caso de los algoritmos) o información de terceros que debe mantenerse en la mayor reserva, entre otros. Inclusive, muchas tesis o investigaciones forman parte de proyectos mayores y, en tanto participan de estos, reciben data sensible o resultados de investigaciones desarrolladas por terceros (asesores, profesores u otros tesistas o investigadores).³¹

³¹ En estos casos, corresponde tener claridad sobre el aporte de los terceros ya que, si la tecnología que surge a partir de la tesis o el conjunto de tesis vinculadas califica como patentable (tiene novedad, altura inventiva y aplicación industrial), probablemente el autor de la tesis no será el único que tendrá la categoría de inventor sino que serán considerados como inventores más de un investigador más y todos deberán tener en consideración aspectos relativos al riesgo de divulgación para efectos de la protección de las invenciones como patentes.

En estos casos, corresponde que la unidad de gestión analice la tesis o investigación **de manera individual** para tener claridad sobre el aporte de los terceros, ya que, si la tecnología que surge a partir de la tesis o investigación –de manera individual o como parte del colectivo- califica como patentable, probablemente se deberá considerar a terceros como coinventores y todos deberán considerar los riesgos relacionados a la divulgación en materia de patentes.

2.1. Las licencias *creative commons*

Las licencias *creative commons* son modalidades de autorización concedidas previamente por el autor o titular de derechos sobre la obra (previo acuerdo con el autor), mediante las cuales se autorizan previamente “ciertos usos” de las obras de forma eficiente y clara. La forma de distinguir esta modalidad de licencia es por el uso del símbolo . Así, por ejemplo, en la presente Guía –que recoge la práctica habitual de los repositorios digitales institucionales- se observa como pie de página la siguiente simbología:



Lo cual quiere decir que esta Guía es una obra licenciada bajo licencia *creative commons* que permite los siguientes usos:

 **Reconocimiento:** significa que quien utilice la obra deberá reconocer la titularidad de derechos de la autora, Melisa Guevara.

 **Sin obra derivada:** significa que quien utilice la obra no podrá desarrollar obras derivadas y deberá respetar su integridad; así, no se autorizan las adaptaciones, traducciones, arreglos o cualquier otro tipo de transformación.

 **No comercial:** significa que no se permite la obtención de beneficio económico alguno a partir de la Guía.

Adicionalmente, la licencia **Compartir bajo la misma licencia**, identificada con el símbolo  permite el desarrollo de obras derivadas, las cuales deberán licenciarse con igual licencia *creative commons*; por ende, nunca podrá combinarse con la licencia , por ser contradictorias.

Toma nota



El uso de las licencias *creative commons* permite una comunicación fluida entre las instituciones y los usuarios finales de sus creaciones intelectuales, al establecer las condiciones de uso ya autorizadas. De esta manera, se evitan los costos de transacción que demandaría a la institución el atender cada consulta de autorización de uso de sus contenidos, que demandan recursos humanos y materiales que pueden ser destinados a otros fines.

2.2. Los derechos conexos

Los derechos conexos reconocen y protegen los derechos de las personas naturales y jurídicas que contribuyen a la difusión de las obras; así, nuestra legislación reconoce derechos conexos a: a) los **artistas intérpretes o ejecutantes**,³² y gozan del derecho al **reconocimiento de su nombre y pago de una remuneración**, así como a oponerse a toda deformación que lesione su prestigio, entre otros derechos; b) los **productores de fonogramas** (sellos discográficos) quienes graban por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución, a quienes la ley les reconoce el **derecho a la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas** (registro del sonido en soportes que permiten su reproducción), la **modificación por medios técnicos y la distribución al público**, u otra transferencia a título oneroso, así como la puesta a disposición; y, c) los **organismos de radiodifusión**, que son quienes ponen a disposición del público las obras y otros contenidos y a quienes se les reconoce el **derecho de autorizar la retransmisión de sus emisiones** grabadas en cualquier soporte, así como su **reproducción**.

Toma nota



La inclusión en las páginas web institucionales de los videos o audios de entrevistas realizadas a su personal, así como notas periodísticas de terceros **requiere la autorización previa del organismo de radiodifusión**, a fin de que puedan mantenerse en la página web mucho más tiempo del legalmente permitido como “noticia del día”.

³² se considera artista interprete y ejecutante, en adelante “artista”, a toda persona natural que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse. Ley N° 28131 Ley del Artista, Interprete y Ejecutante.

**PRINCIPALES CREACIONES UNIVERSITARIAS
PROTEGIBLES POR LOS DERECHOS DE AUTOR**
(recordar que las ideas no se protegen, se protege su
forma de expresión)

Obras literarias:

Expresadas por escrito:

- Informes, trabajos de investigación, ensayos, tesis
- Libros (novelas, cuentos), revistas
- Boletines, folletos, manuales, guías
- Explicaciones de clase (incluidos ppt originales)
- Artículos periodísticos
- Lemas y frases originales (incluso en un tweet) Guiones
- Programas de ordenador (software)

Expresadas oralmente:

- Conferencias
- Sermones, charlas, alocuciones
- Explicaciones didácticas
- Programas radiales

Obras musicales: con o sin letra

Obras audiovisuales:

- Obras cinematográficas (incluido los cortometrajes)
- Obras audiovisuales para televisión (incluidos reportajes)
- Anuncios publicitarios y propagandísticos
- Videoclips

Obras dramáticas:

- Obras teatrales
- Obras dramático-musicales
- Obras coreográficas
- Obras pantomímicas

Obras de artes plásticas:

- Dibujos, historietas
- Pinturas, bocetos
- Esculturas
- Grabados

Obras fotográficas
Obras de arte aplicado
Obras de arquitectura y de ingeniería (proyectos, planos, maquetas y diseños topográficos, etc.)

3 PROTECCIÓN *SUI GENERIS*



3. Protección *sui generis*

El marco jurídico de protección de los derechos de obtentor y de los conocimientos colectivos están en proceso de formación y, por ende, la comunidad internacional se encuentra consolidando criterios comunes para su gestión dadas las características particulares de ambas figuras, conforme analizaremos a continuación.

3.1 Los certificados de obtentor

El certificado de obtentor es el título que concede el **derecho exclusivo de explotación comercial sobre una nueva variedad vegetal**,³³ de plantas silvestres o domesticadas, obtenida mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. Dicho mejoramiento busca mejorar aspectos tales como mayor calidad, rendimiento, valores nutritivos, resistencia a enfermedades o cualquier otra amenaza en el cultivo, a la sequía, belleza, otros, y no incluye modificación genética alguna.³⁴ Una vez vencido el periodo de protección, la variedad vegetal pasa a **dominio público**.

El certificado se otorga a la persona natural o jurídica que haya logrado obtener una **nueva variedad vegetal**. Cabe destacar que la mejora se aplica a todas las variedades cultivables de "(...) *todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posición o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.*"³⁵; así, será considerado obtentor a:

- La **persona** que ha creado o descubierto³⁶ y puesto a punto una variedad.
- El **empleador de la persona** antes mencionada o que haya encargado su trabajo.
- El **derechohabiente** de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.

Los requisitos para solicitar el certificado de obtentor son:

- a. **Novedad:** la variedad vegetal **no debe haber sido vendida o comercializada lícitamente** para su explotación comercial – por autorización del obtentor o causahabiente con anterioridad a los siguientes plazos: un (1) año antes de la fecha de presentación de la solicitud si es en Países Miembros de la Comunidad Andina; y, seis (6) años antes (árboles y vides), y cuatro (4) para el resto de especies, si la comercialización se efectuó en un país no miembro de la Comunidad Andina. La novedad es determinada por el **Indecopi** y se contabiliza a partir de la fecha de presentación de la solicitud o reivindicación de prioridad.

³³ En el Perú el plazo de protección puede ser de:

- 25 años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales – incluidos sus portainjertos.
- 20 años para las demás especies.

³⁴ La protección se otorga a todas las variedades cultivadas cuando su cultivo, posesión o uso no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal, como por ejemplo en casos de toxicidad (Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, Reglamento de la Decisión 345).

³⁵ Artículo 2° de la Decisión 345 de la Comunidad Andina.

³⁶ El **descubrimiento** no es el simple hallazgo, es la actividad de selección dentro de la variación natural en una población de plantas, y la **puesta a punto** es el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 035-2011/PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

- b. Distinguibilidad:** la variedad debe diferenciarse claramente de otras, cuya existencia fuese comúnmente conocida en, al menos, una característica técnica (tamaño, color, sabor, olor, etc.). La distinguibilidad es determinada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (**INIA**) y se contabiliza a partir de la fecha de presentación de la solicitud o reivindicación de prioridad.
- c. Homogeneidad:** la nueva variedad vegetal debe ser **uniforme** con respecto a sus **caracteres esenciales** teniendo en cuenta las variaciones previsibles independientemente a su forma de reproducción, multiplicación o propagación.³⁷ Este requisito es determinado por el **INIA**.
- d. Estabilidad:** las características de la nueva variedad vegetal se deben **mantener sin alteración de una generación a otra**. La variedad no es estable si presenta variaciones en el tiempo.³⁸ Este requisito es determinado por el **INIA**.
- e. Denominación genérica adecuada:** es el nombre por el que será conocida durante la vigencia del certificado de obtentor para su libre utilización, razón por la que no podrá ser registrada como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones previas para evitar confusiones sobre las características, el valor, la identidad de la variedad o del obtentor.

La concesión del certificado de obtentor³⁹ conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen, sin su consentimiento, actos destinados a la reproducción, multiplicación o propagación, con fines comerciales, de plantas enteras o parte de ellas.

Toma nota



El sistema de protección de las obtenciones vegetales busca **fomentar la innovación a través de la inversión en el fitomejoramiento**, para desarrollar variedades de mayor valor para mejorar la oferta de productos, tanto a los agricultores como a los consumidores, lo cual generará mejores ingresos al agro, y, con ello, un mayor desarrollo económico.

3.2 Los conocimientos colectivos

Se denominan conocimientos colectivos o conocimientos tradicionales a la sabiduría desarrollada por los pueblos originarios⁴⁰ -a lo largo de sucesivas generaciones- en torno al uso, características, propiedades y aplicaciones de los recursos biológicos, lo cual es una fuente valiosa de información para diversas investigaciones y permiten un importante ahorro en tiempo y dinero. Los conocimientos colectivos son especialmente valiosos en investigaciones en el ámbito de la salud, la nutrición y la

³⁷ Por ejemplo, los árboles frutales deben tener una altura similar.

³⁸ Por ejemplo, si la fruta adquiriera otro sabor, color u otras características (menos resistencia a enfermedades, variaciones en la maduración, etc.).

³⁹ El certificado de obtentor se mantiene en vigor mediante el pago de tasas anuales a partir del primer año.

⁴⁰ Se consideran como pueblos originarios a las comunidades campesinas, nativas y en aislamiento voluntario.

cosmética, especialmente, y serán las comunidades quienes decidirán el destino de los mismos, al formar parte de su patrimonio cultural.

A la fecha, el Estado viene trabajando en la implementación los mecanismos adecuados que garanticen a las comunidades la adecuada asesoría en materia de gestión y sistematización de sus conocimientos en los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (base de datos), para evitar situaciones de desprotección que devengan en casos de biopiratería o negociaciones inequitativas que impidan a las comunidades el derecho a una la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de sus conocimientos.

Para las universidades y centros de investigación, el acceso a la información representa un reto ya que se requiere el consentimiento informado previo de la comunidad, lo cual supone un diálogo fluido y confiable entre las partes con miras a negociar un contrato de licencia de uso en condiciones equitativas. Los pueblos originarios serán quienes decidirán si permiten o no el acceso a la información, así como el valor monetario correspondiente.

EJEMPLO DE CONOCIMIENTO COLECTIVO:



En el caso de los conocimientos colectivos, existen pocos casos en las que se han generado invenciones que hagan uso de ellos. Sin embargo a modo de ejemplo se puede hacer mención al caso de la "Inflorescencia de Acmella Oleracea", cuya noticia y su respectiva patente se detalla en los links siguientes.

Noticia:

<https://www.sertox.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=4735>

Patente asociada:

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100128&CC=WO&NR=2010010394A2&KC=A2

Francoise Barbira-Freedman se encontraba recogiendo información para su doctorado en la Amazonia peruana cuando sintió un dolor "insoportable" en sus muelas del juicio. A falta de dentistas y de medios de transporte veloces para ir a una clínica, decidió tomar el camino de la medicina natural. Los indígenas con quienes se encontraba le recomendaron la planta Acmella oleracea -conocida como spilantes-, que resultó "muy efectiva" para su dolor y que ahora espera transformar en un gel que sirva como un anestésico periodontal.



4

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



4. Aspectos a considerar en la negociación y suscripción de acuerdos vinculados a proyectos de investigación

Para efectos de la negociación de acuerdos para el desarrollo de actividades de investigación, básica o aplicada, con terceras instituciones, es importante considerar que estas suelen desarrollarse en varias etapas, que se podrían clasificar de la siguiente manera:

- a. **Etapas previas a las negociaciones:** en esta etapa, las partes desarrollan un estudio previo para analizar la viabilidad económica del proyecto, así como un proceso de análisis de la conveniencia de desarrollarlo con las contrapartes seleccionadas.

En esta etapa la información es fundamental para determinar la seriedad con la que las contrapartes desarrollan sus actividades en general; así, la búsqueda de información comercial (incluida información pública disponible en la SUNAT, INFOCORP y otros) y, particularmente, de desarrollo de actividades con terceros, serán una valiosa fuente de información.

La información obtenida permitirá determinar la pertinencia de establecer el vínculo, así como el futuro de las actividades conjuntas en el corto, mediano y largo plazo. El **conocimiento de las fortalezas y debilidades** de la contraparte permitirá determinar la figura jurídica más conveniente para la formalización de la vinculación posterior.

- b. **Durante las negociaciones:** en esta etapa, las partes deberán conformar equipos de negociadores que incluyan, expertos, facilitadores, un ejecutivo con poder de decisión y un asesor legal entendido en la materia⁴¹. Antes de esta etapa, será importante tener información sobre la conformación del equipo negociador de la contraparte y, en particular, **identificar a la persona con “poder de decisión”**.

En esta etapa se recomienda la suscripción de “Compromisos de Confidencialidad”, con miras a poder entablar un diálogo sincero en el cual puede surgir información sensible a las partes, de ser el caso.

Los **expertos** analizarán la viabilidad técnica y económica del proyecto; los **facilitadores** contribuirán a encontrar los puntos en común que favorezcan el diálogo; el **ejecutivo con poder de decisión** podrá ir encontrando los puntos en común ya definitivos (así queden temas pendientes de consulta a los directivos); y, el **asesor legal**, irá dando forma legal a los acuerdos que se irán integrando a las actas de la cada reunión, evitando así malentendidos posteriores.

- c. **Elaboración del contrato/convenio:** es importante que el contrato o convenio a desarrollarse para el proyecto de investigación incluya los aspectos negociados y, en particular:

⁴¹ Considerar que algunas de estas funciones podrían recaer, en la práctica, en una única persona.

- **Antecedentes del proyecto**, entendido como la información existente en el estado de la técnica, el *know how* y/o creaciones previas de las partes (protegidas o no por el sistema de propiedad intelectual), su personal o los terceros que serían contratados como consultores, de ser el caso, así como su ámbito territorial.
- **El equipo de expertos** que participarán en cada etapa del proyecto y sus labores, experiencia y cargo (para luego determinar claramente quienes alcanzarán la categoría de autores e inventores). Considerar a personal con vinculación laboral y/o consultores externos y determinar quién tendrá el liderazgo del mismo, ya que será responsable de los cuadernos de laboratorio.
- Los **aportes dinerarios y no dinerarios** (incluidos activos intelectuales previos) que cada parte aportará.
- Establecer cláusulas restrictivas, tales como limitaciones territoriales, exclusividad y pactos de **no competencia**.
- El listado de bienes adquiridos y desarrollados en el marco del proyecto:
 - Bienes tangibles:
 - ❖ Establecer el listado de equipos y demás bienes a ser adquiridos o desarrollados (incluido prototipos).
 - Bienes intangibles:
 - ❖ Establecer los **derechos de propiedad industrial** sobre los productos y procedimientos a ser desarrollados en el proyecto, tales como invenciones (productos y/o procesos), modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros.
 - ❖ Establecer los **derechos de autor** sobre las obras que se generen, tales como metodologías, manuales, informes, guías y manuales, artículos técnicos (incluidas las condiciones de su publicación previamente autorizada), ponencias, software, fotografías, videos, bases de datos, planos, etc.
 - ❖ Establecer los **derechos sobre los signos distintivos** que se elaboren para distinguir los resultados del proyecto y que se registrará como marca u otros.
- Las partes deberán comprometerse a **mencionar** en toda actividad que forme parte del proyecto, el nombre de quienes hayan participado (reconocimiento a los derechos morales, en el caso de los creadores, y al esfuerzo y compromiso, en el caso del equipo de soporte administrativo, soporte en laboratorios, entre otros).
- Establecer la titularidad de los materiales de enseñanza y, de ser el caso, la **exclusividad para la institución en el dictado de cursos novedosos**, por un tiempo determinado.

- **Establecer el Compromiso de Confidencialidad** respecto de los resultados de las investigaciones, salvo permiso por escrito de la contraparte (considerando autorización expresa para las publicaciones académicas).
- Las condiciones de la relación luego de finalizado el proyecto, incluyendo la mención de una posterior negociación sobre las regalías, licencia o transferencia, en sus distintas modalidades, de ser el caso.
- Establecer la cláusula resolutoria correspondiente (por incumplimiento o cambios en las condiciones pactadas); así como las penalidades correspondientes, de ser el caso.
- Las condiciones de solución de controversias, las cuales deberán incluir el diálogo entre los coordinadores de las partes, antes de contemplar la posibilidad de un arbitraje o procedimiento litigioso.

Es importante que toda relación cooperativa con terceros se encuentre formalizada mediante convenios, con miras a mantener el vínculo más allá de los cambios de las personas responsables del mismo en cada institución.

**ACCIONES A TOMAR EN CUENTA AL NEGOCIAR
ACUERDOS EN BASE A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:**

01 Conoce tu proyecto y sus posibilidades (mercado y vigencia de la tecnología en el tiempo)

02 Conoce a tu contraparte (institución y personas, considera información de diversa índole)

03 Empodera a tu equipo negociador (incluya un tomador de decisiones autorizado)

04 Suscribe compromisos de confidencialidad y actas conforme avanza la negociación (incluye un asesor legal durante las reuniones)

05 Sé creativo al considerar contraprestaciones (no solo puede ser monetaria sino en equipos, maquinarias, insumos, uso de información para cátedra e investigación etc.)

06 Negocia asesoría adicional para la adecuación de la tecnología y capacitación de los adquirentes.

07 Considera que las mejoras futuras sean realizadas por tu equipo.

08 La marca institucional podría ser utilizada para fines publicitarios con autorización previa y por escrito (podrían generarse pagos adicionales). Considerar si se afecta la marca con dichos usos

09 Construye relaciones de mediano y largo plazo con la contraparte

5

ASPECTOS A CONSIDERAR AL NEGOCIAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS A INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA TERCEROS



5. Aspectos a considerar al negociar con terceros el desarrollo de actividades de investigación aplicada

Es importante que aquellas instituciones que prestan servicios a terceros tengan claridad en torno a las condiciones de prestación, las cuales deben constar en una norma interna que permita establecer las “reglas de juego”, tanto al personal de la institución como a los potenciales clientes, evitando situaciones como los conflictos de interés.

Las condiciones de la prestación del servicio deben contemplar aspectos tales como la puntualidad, eficiencia, calidad y confidencialidad (en los casos de acceso a información sensible de los clientes).

La presentación de **propuestas técnicas** para la prestación de servicios futuros deben considerar el compromiso del cliente de **mantener la confidencialidad de la información proporcionada**⁴² a través de la inclusión de un Compromiso de Confidencialidad.

Se sugiere que la “Orden de Servicio” u “Orden de Trabajo” tenga la forma legal de un “Contrato de Adhesión” que establezca las condiciones básicas de la prestación de servicios, tales como:

- a. **Nombre completo y cargo** (en caso de personas jurídicas) del contratante del servicio.⁴³
- b. **Condiciones de ingreso y salida** de las muestras o productos, de ser el caso.
- c. **Referencia al mercado** al cual se pretende enviar el producto materia de análisis, a fin de realizarlo conforme a los estándares de cada país.
- d. Detalle del **tiempo, modo y lugar** donde se prestarán los servicios, incluidas condiciones de recojo o entrega (servicios a provincias).
- e. **Limitación de responsabilidad** de la institución y su personal.
- f. Exclusividad del uso de los resultados para los fines contratados, salvo pacto en contrario.⁴⁴

⁴² Es fundamental tener este compromiso suscrito antes de enviar información sensible, tales como los estudios de las necesidades del cliente, ya que así se evitará que se contrate a terceros que ya tendrán la “hoja de ruta” basada en el informe y podrían prestar servicios deficientes a bajo precio. De esta manera se evita que, en caso no opere la propuesta, terceros utilicen la información proporcionada para presentarla a título propio sin autorización institucional.

⁴³ Esta información es fundamental para verificar la capacidad legal de contratar de quien solicita el servicio respecto de personas jurídicas, ya que permite que la empresa se responsabilice por la exactitud de sus pedidos y realice los pagos correspondientes, protegiendo los intereses de la institución contratada, de ser el caso.

⁴⁴ Si las partes lo acuerdan, el cliente podrá utilizar los resultados para venta, cesión, publicación, capacitación de su personal y otros usos, siempre y cuando mencione la participación de la institución y no distorsione los resultados.

- g. **Regulación de los usos publicitarios** de los resultados y el nombre y/o marca de la institución, entre otros.
- h. En los casos de prestación de servicios a terceros fuera de las instalaciones de la institución, se deberá incluir el costeo (y porcentaje a recibir por adelantado) de los gastos de transporte, viáticos y alojamiento, de ser el caso, así sean visitas preliminares.

Durante la prestación de los servicios, la institución deberá necesariamente **poner por escrito todo acuerdo verbal que realice con sus clientes** (enviar acuerdos en correos electrónicos), con miras a que luego tenga elementos probatorios que acrediten que se realizan las actividades de acuerdo a lo pactado.

Se recomienda que, en el caso la prestaciones materia del contrato, tengan la posibilidad de generar activos intelectuales de interés para la institución, esta converse con el tercero interesado con la finalidad de poder evaluar la posibilidad de que la universidad o centro de investigación pueda tener licencia para seguir investigando o, en el mejor de los casos, sea titular de los activos intelectuales generados.

En caso se llegue a acuerdos en ese sentido, deberán considerarse condiciones atractivas para el tercero y un compromiso de retroalimentación de resultados futuros, lo cual contribuirá a la generación de relaciones de mediano y largo plazo con los terceros, lo cual hay que fomentar, especialmente, con el sector empresarial.

6 BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

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

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

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/2005/200509ldie.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

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.

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

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)

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.

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

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

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/

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.

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

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.

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

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>

NORMATIVA BÁSICA EN PROPIEDAD INTELECTUAL¹

Manual de Orientación en Propiedad Intelectual

Tratados Internacionales

- Propiedad Industrial:
 - Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
 - Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
 - Tratado de Budapest; Tratado sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
 - Arreglo de Lisboa; Convenio relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
 - Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
 - Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).
 - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.
 - PCT; Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT).

- Derechos de Autor:
 - Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
 - Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.
 - Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
 - Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

¹ Información disponible en Wipo Lex: <https://wipolex.wipo.int/es/main/legislation> y el INDECO-PI, <https://www.indecopi.gob.pe/en/inicio>, consultados el 9 de enero del 2019.

- Derechos Suigeneris:
 - Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
 - Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TRFAA).
 - Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
 - Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización.

Normativa Comunitaria Andina:

- Propiedad Industrial:
 - Decisión 291; Régimen Común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.
 - Decisión 486; Régimen Común de Propiedad Industrial
 - ❖ Decisión 632; Aclaración del segundo párrafo del artículo 266° de la Decisión 486/Comisión de la Comunidad Andina.
 - ❖ Decisión 689; Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de los derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros.
- Derechos de Autor:
 - Decisión N° 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- Derechos Suigeneris:
 - Decisión 345; Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Normativa Nacional:

- Institucionales:
 - Decreto Legislativo N° 807; Ley sobre Facultades, Normas, Organización y Funciones del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
- Propiedad Industrial:
 - Decreto Legislativo N° 1075; Aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486.
 - ❖ Decreto Legislativo N° 1397; Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075.

- ❖ Decreto Supremo N° 019-2016-PCM; Reglamento de la Ley N° 30018, Ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología.
- Ley N° 29316; Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América (de importancia para la propiedad industrial).
- Derechos de Autor
 - Decreto Legislativo N° 822; Ley sobre Derecho de Autor.
 - ❖ Ley N° 30276, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
 - Decreto Supremo N° 003-2009-EF; Reglamento del Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas.
- Derechos sui generis:
 - Ley N° 26839; Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
 - Ley N° 27811; Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.
 - Ley N° 28126; Sanciona las infracciones a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales protegidas.
 - Decreto Supremo N° 035-2011-PCM; Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.



Grimaldo del Solar 346, Miraflores
Teléfono: (051) 399-0030
www.concytec.gob.pe
DPP - SDITT

ISBN: 978-9972-50-191-3

