



APROBACIÓN DEL MANUAL DE PATENTES Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO.

RESOLUCIÓN N° 023-2020-VRIN-UAC

Cusco, 02 de junio de 2020.

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO:

Visto:

El **OFICIO N° 45V-2020-DGI-UAC**, cursado por el Director de Gestión de la Investigación y de la Producción Intelectual, solicitando se emita resolución de aprobación del manual de patentes y procedimientos.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Andina del Cusco es una institución con personería jurídica de Derecho Privado destinada a impartir educación superior, se rige por la Ley Universitaria N°30220, su Estatuto propio, en el marco de la constitución Política del Perú.

Que, la Universidad Andina del Cusco, cuenta con políticas de investigación que comprenden un conjunto de lineamientos, principios y objetivos que orientaran la actuación de todos los actores involucrados que interactúan de manera articulada y participativa, en todas las actividades propias de la investigación realizadas en el ámbito universitario; con la finalidad de mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la Universidad Andina del Cusco orientada a procurar el desarrollo sostenible de la región Cusco.

Que, el artículo 2° del Reglamento Marco de Investigación de la Universidad Andina del Cusco, establece que, la Universidad Andina del Cusco es una institución destinada a la investigación científica que contribuye al desarrollo sostenible local, regional y nacional, con proyección internacional, promueve, estimula y desarrolla investigación científica, tecnológica y humanística en todos sus ámbitos y diferentes niveles.

Que, en el Art. N°32, acápite b, incisos (e) y (j), establece como funciones del Vicerrectorado de Investigación, Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual, y promover la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado.

Que, la Dirección de Gestión de la Investigación y de la Producción Intelectual, a través de la Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patentes, a cargo de la **Mgt. Vianey Bellota Cavanaugh**, en concordancia a las funciones y competencias del Vicerrectorado de Investigación, en el sentido de promover se patente, desarrollos tecnológicos, innovaciones, creaciones e invenciones, como resultado de la investigación, la innovación tecnológica y emprendimientos generados en la universidad, facilita el uso de herramientas, como es reglamentos y manuales, como un medio de colaborar con los docentes y estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, interesados en patentar. Dichas herramientas, se enmarca en disposiciones e instrucciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Por lo precedentemente señalado,

SE RESUELVE:

DYBG/VRIN/Phgc

C.c.

➤ Archivo

www.uandina.edu.pe

📍 /UniversidadAndinaCusco - Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 San Jerónimo - Cusco / Central Telefónica: (084) 60 5000



PRIMERO. - Aprobación del Manual de Patentes y Procedimientos de la Universidad Andina del Cusco.

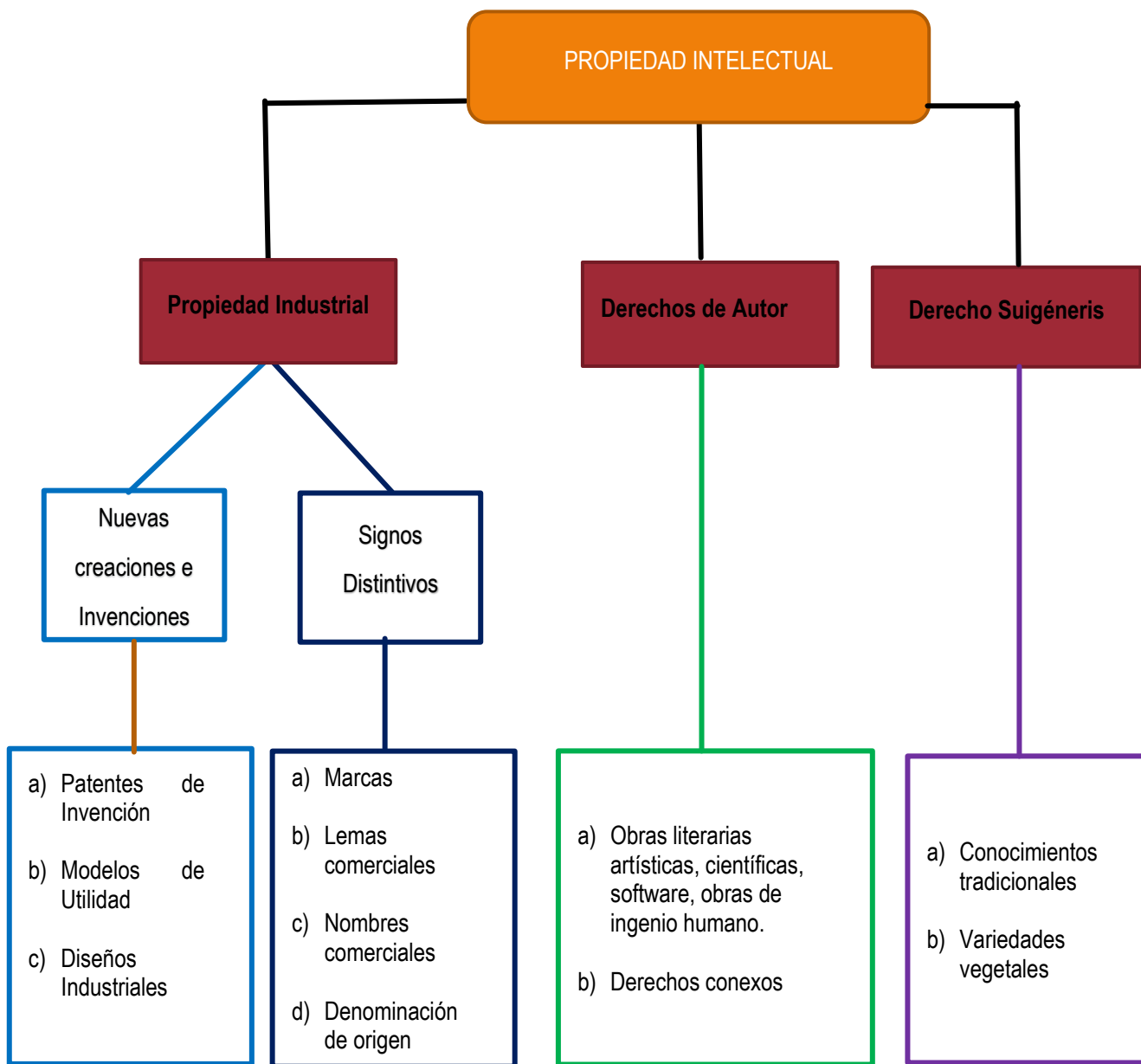
TERCERO. - Encomendar a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad adoptar las acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los fines de la presente resolución.

Comuníquese, regístrese y archívese. -----

 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Di Yanira Bravo González
VICE RECTORA DE INVESTIGACIÓN

MANUAL DE PATENTES Y PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Fuente: Guía Conceptual para Identificar Creaciones Protegidas – CONCYTEC e INDECOPI 2018

PROPIEDAD INTELECTUAL

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 sea el caso, pueda poseer sobre una invención (patente de invención o de modelo de utilidad), diseño industrial, un signo distintivo, entre otros.

1.1. Las patentes de invención y modelos de utilidad

Beneficios. 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.

Clasificación de las Patentes

INVENCIONES	MODELO DE UTILIDAD
<p>Producto o procedimientos en todo campo de la tecnología, siempre que cumplan que la invención sea como tal (nuevo no existente a nivel mundial), siendo posible a una aplicación industrial (INDECOPI, 2014).</p> <p>Brinda la solución de un problema técnico.</p> <p>La patente otorgada es sobre la característica del invento.</p> <p>Periodo de vigencia: 20 años otorgado por INDECOPI.</p> <p>La invención patentada en el Perú sólo otorgará derechos exclusivos en territorio peruano, lo cual también ocurrirá en cada país en el que se registre.</p>	<p>Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (INDECOPI, 2014).</p> <p>La patente es otorgada a las mejoras funcionales realizadas en los productos ya existentes.</p> <p>Periodo de vigencia: 10 años</p> <p>La invención patentada en el Perú sólo otorgará derechos exclusivos en territorio peruano, lo cual también ocurrirá en cada país en el que se registre.</p>

Requisitos para patentar

- a) Ser novedoso. Significa que no debe haber sido accesible al público 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.
- b) Poseer el nivel inventivo. La invención debe constituir un “salto tecnológico”, ya que para ser objeto de protección ésta no debe ser evidente para una persona versada en la materia; quiere decir que el

innovador debe tener el conocimiento apropiado de la especialidad vinculada al objeto de invención.

- c) Poseer aplicación industrial. Las invenciones deben gozar de la capacidad para ser producidas o utilizadas en cualquier actividad productiva y no ser puramente teóricas. 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 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.

Titularidad de la patente

Según INDECOPI, involucra a personas naturales y jurídicas. Los titulares son quienes crean la invención o modelo de utilidad, pueden ser docentes, alumnos, personal administrativo y en general, involucra a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, también se da el acceso a inventores externos que se afilian a la UAC.

La titularidad es compartida con la UAC y el inventor o innovador, según el Reglamento de Propiedad Intelectual de nuestra universidad.

1.2. Diseños Industriales

Los diseños industriales protegen la apariencia estética de un producto y no las mejoras técnicas por un periodo de 10 años, no prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante INDECOPI. La apariencia objeto de protección se manifiesta a través de 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.

Requisitos

- a) Ser novedosos. 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 ante INDECOPI.

b) Poseer carácter singular. El diseño no debe generar sensación de ser similar a otro preexistente.

1.3. Las marcas y lemas comerciales

Se denomina marca al signo que puede ser representado gráficamente y que 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).

Para ser protegido como marca en el territorio peruano por un periodo de 10 años, el signo requiere su registro ante INDECOPI, quien evaluará si el signo solicitado cumple con los requisitos legales correspondientes.

Es importante saber que las marcas y lemas comerciales **no son patentes o invenciones, sino son protecciones legales.**

2. ETAPAS DE LA SOLICITUD DE PATENTE



Fuente: Guía sobre Procedimientos de Patentes – INDECOPI 2019

ETAPAS ANTE INDECOPI

2.1. Admisión a trámite

El trámite de admisión es presentado por la UAC ante INDECOPI, respetando la titularidad compartida con el innovador (docente, alumno, administrativo o personal externo afiliado a la UAC). La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías verificará que el solicitante haya entregado los documentos indicados. En caso dicha documentación se encuentre completa, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías notificará al solicitante haciéndole conocer que la solicitud ha sido admitida a trámite, además de indicarle el número del expediente bajo el cual será tramitada y la fecha de presentación, es decir, aquella en la que ingresó la solicitud ante INDECOPI. Es importante indicar, que INDECOPI realiza concursos del Programa Patenta para facilitar la presentación de diversos proyectos patentables, a la cual la UAC se presenta antes de la admisión a trámite.

2.2. Examen de forma

El examen de forma es la evaluación que realiza la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI sobre la documentación que ha sido presentada por el solicitante para iniciar el trámite de solicitud de patente. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías posee un plazo máximo de 30 días, según legislación vigente, para conducir dicho análisis, los cuales se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Durante el examen de forma, se verificará que la solicitud y los documentos cumplan con todos los requisitos legales.

2.3. Publicación

Una solicitud de patente presentada ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI es confidencial y no puede ser consultada por terceros hasta la fecha en que ésta deba ser publicada transcurridos 18 meses en el caso de una solicitud de patente de

invención y 12 meses en el caso de una solicitud de modelo de utilidad (según la legislación vigente). En ambas modalidades, los plazos cuentan desde la fecha de la presentación respectiva, a partir de la fecha de publicación y durante un período de 60 días hábiles en el caso de solicitudes de patente de invención (o 30 días hábiles en el caso de solicitudes de modelo de utilidad).

2.4. Examen de patentabilidad

Para que una solicitud se encuentre apta para el examen de patentabilidad, el solicitante debe pedir, mediante escrito dirigido a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, que ésta sea examinada. Este pedido debe ir acompañado del comprobante por el pago de la tasa por concepto del examen de fondo

(<https://www.INDECOPI.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/tasas>).

En el caso de trámites de patente de invención, el solicitante posee un plazo de seis meses y tres meses en el caso de solicitudes de patente de modelo de utilidad, para realizar dicho pago. En ambas modalidades este plazo, no prorrogable, se considera a partir de la fecha en que se publicó la solicitud.

2.5. Resolución

a. Denegatoria de la patente

Si un solicitante no ha podido superar las observaciones a la solicitud realizadas en los exámenes de patentabilidad, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI denegará la patente. La denegatoria se le comunica mediante una Resolución donde se detallan las razones por las que dicha invención no ha sido susceptible de ser protegida.

b. Concesión de la patente

Una vez que se cuenta con un examen de patentabilidad favorable, es decir cuando el examinador no ha realizado ninguna objeción a los puntos evaluados, la solicitud se encuentra apta para ser concedida. Así, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitirá una resolución mediante la cual se concede la patente. La resolución emitida es comunicada al solicitante, junto con el examen de patentabilidad que indica que la invención es patentable.

2.6. Recursos impugnativos

a. Reconsideración

La reconsideración es un recurso mediante el cual el solicitante pide a la DIN que revise su resolución. Para ello, se debe presentar una nueva prueba, es decir, cualquier elemento que no se tuvo en cuenta al momento de resolver y que permita a desvirtuar el pronunciamiento original de la DIN. No obstante, las pruebas no pueden consistir en modificaciones a la memoria descriptiva, reivindicaciones o dibujos, ya que ello no está permitido.

b. Apelación

Es un recurso mediante el cual el solicitante manifiesta y sustenta las razones por las cuales no se encuentra de acuerdo con el pronunciamiento de la DIN como primera instancia administrativa. El recurso de apelación tampoco se puede fundamentar en modificaciones a la memoria descriptiva, reivindicaciones o dibujos.

3. PROCEDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE

3.1. **PRIMER NIVEL: FONDOS CONCURSABLES.**- La Universidad Andina del Cusco (UAC) a través del Vicerrectorado de Investigación - Dirección de Gestión de Investigación lanza anualmente fondos concursables dirigidos a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y administrativos), considerando en el caso de externos con afiliación a la UAC.

A continuación se detalla el procedimiento a seguir:

- a. Convocatoria a Concurso de Innovación y Patente.- La UAC convoca a concursos internos en Innovación y Patente, con la finalidad de identificar posibles proyectos a patentar, dicha convocatoria se ciñe a las bases del concurso convocado.
- b. Selección de los ganadores.- Una vez que se capta las postulaciones de los innovadores, estas son evaluadas por un equipo técnico especializado, para luego declarar a los ganadores del concurso presentado.
- c. Obtención de la Resolución.- La obtención de la resolución es por Vicerrectorado de Investigación y ratificada por Consejo Universitario, para luego la Dirección de Gestión de Investigación realice la entrega de las resoluciones correspondientes a los ganadores del concurso.

- d. Firma de convenio.- El innovador (es) ganadores firman el convenio respectivo, donde figura las partidas y el plazo de ejecución del proyecto de innovación.
- e. Desembolso.- Los desembolsos se realizan al inicio de la ejecución del proyecto de innovación, y posterior a ello según partidas asignadas (2 a 3 partidas como máximo). La última partida se entrega a la presentación de los productos solicitados, quiere decir la **solicitud de patente ingresada a Indecopi**.
- f. Ejecución del Proyecto.- Se inicia según el cronograma de actividades presentado en el proyecto de innovación, considerando su cumplimiento, hasta la construcción del prototipo o procesos patentables.
- g. Monitoreo y seguimiento.- Se realiza paralelo a la ejecución del proyecto de innovación por parte de la Unidad de Administración de Proyectos de la Dirección de Gestión de Proyectos, de igual modo la Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patenta brinda el acompañamiento hasta el informe final.
- h. Informes técnicos y económicos.- El innovador (es) tienen el deber de presentar los informes técnicos y económicos con los avances realizados, de igual modo, la ejecución de gastos respectivo. Dichos documentos se presenta a la Unidad de Administración de Proyectos de la Dirección de Gestión de Investigación.
- i. Llenado de formatos del Programa Patenta Indecopi.- Una vez concluido el proyecto de innovación, se prosigue al llenado de los formatos del Programa Patenta, considerando los siguientes: ficha del postulante, ficha de información técnica, acta de compromiso de participación y carta de presentación.
- j. Presentación del proyecto patentable a Indecopi.- Los formatos mencionados en el ítem anterior se presenta al Concurso del Programa Patenta para ser considerados en la postulación y aceptación.
- k. Aceptación al Programa Patenta de Indecopi.- Los proyectos de innovación deben ser presentados hasta que sean aceptados en dicho programa (durante el año existen 6 convocatorias) para luego pasar al segundo nivel.
- l. Presentación de Informe Final.- Se presenta el informe final una vez que el proyecto es aceptado en el Programa Patenta de Indecopi, según el esquema para este tipo de proyecto (la Unidad de Administración de Proyectos), teniendo en cuenta que se debe lograr los resultados de patente referida a la **solicitud de patente ingresada a Indecopi**.

3.2 SEGUNDO NIVEL: PROGRAMA PATENTA DE INDECOPI.- El Programa Patenta de Indecopi tiene por objetivo brindar soporte a las universidades y centros de investigación en la protección de sus proyectos a nivel de invención y modelo de utilidad que puedan proteger sus derechos.

La Dirección de Gestión de Investigación de la UAC a través de la Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patentes es el ente que articula con el Programa Patenta para presentar los posibles proyectos patentables. Siguiendo el siguiente proceso:

- a. Identificación del proyecto posible a patentar.- La Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patentes a través de los Institutos de Investigación correspondientes a las facultades, Círculos de Investigación, Centro de Producción, docentes investigadores o alguna otra instancia interna en la UAC identifica proyectos con un potencial patentable, invitándolos a presentar al Concurso del Programa Patenta de Indecopi.
- b. Llenado de formatos del Programa Patenta Indecopi.- Los formatos a ser presentados son:
 - Ficha del postulante (individual o grupal)
 - Ficha de información técnica
 - Acta de compromiso de participación
 - Carta de presentación
- c. Presentación del proyecto al Programa Patenta de Indecopi.- La presentación de los proyectos posibles a patentar lo realiza la Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patentes de la Dirección de Gestión de Innovación en la modalidad **Centros Académicos y de Investigación**, respetando la invención de los postulantes.
- d. Declaración de aceptación del Programa Patenta de Indecopi.- El Programa Patenta de Indecopi declara a los proyectos aceptados a nivel nacional en el concurso correspondiente. Los proyectos aceptados pasarán a continuar el proceso siguiente (cesión de participación), en caso que el proyecto presentado no fue seleccionado existe la posibilidad de presentar nuevamente a los concursos posteriores.
- e. Definición de Cesión de participación.- Existen dos modalidades de Cesión que la UAC y el innovador pueden elegir, estas son:
 - Modalidad Total.- En esta modalidad la Universidad Andina del Cusco es la entidad solicitante al 100%, quiere decir que el innovador cede todos sus derechos a la institución.
 - Modalidad Parcial.- En esta modalidad tanto la Universidad Andina del Cusco y el Innovador comparten la titularidad de la patente solicitada.

Las modalidades indicadas se ciñen al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UAC.

- f. Definición con Asesoría Legal.- Una vez definida la modalidad de Cesión en la participación de la invención, se deriva las consultas y la opinión de Asesoría Legal de la UAC, con quien se realizará los documentos pertinentes de convenio.
- g. Elaboración de Expediente Técnico.- La elaboración del expediente técnico se realiza con el apoyo de Indecopi por medio de asesorías técnicas que brinda a los seleccionados al Programa de Patenta.
- h. Presentación de Solicitud de Patente a Indecopi.- Una vez concluido el expediente técnico, se presenta a Indecopi os siguientes documentos:
 - Formato de solicitud de registro
 - Expediente técnico (documento técnico)
 - Documento de Cesión (legalizado por notario)
 - Vaucher de pago por concepto de solicitud (lo realiza la universidad en cualquiera de las modalidades)
 - Documento de poder (sólo si se asigna a un tercero para realizar los trámites respectivos)

Pago de tasas:

- Las tasas vigentes ante el Indecopi para los trámites de solicitud de Proyecto de Innovación (PI) y Modelo de Utilidad (MU) son las siguientes:

ARANCELES VIGENTES	P.I.	M.U.
Por presentación de solicitud	S/. 720.00	S/. 324.00
Por examen de fondo	S/. 549.13	S/. 279.55

Indecopi, año 2020

- Una vez concluido el Examen de Forma por parte de Indecopi, la Universidad Andina del Cusco y/o innovador (dependiendo de la cesión asignada) como solicitante debe efectuar la publicación respectiva en el Diario Oficial El Peruano. De acuerdo a ley, dicha publicación se realiza transcurridos 18 meses (PI) ó 12 meses (MU) contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Indecopi, 2020).
- Sólo para el caso de **Patentes de Invención**, los solicitantes están en la obligatoriedad de pagar por el concepto de **anualidades**. Estos pagos se realizan cada año (contados desde la fecha de presentación de la solicitud) y se deben efectuar como máximo el último día hábil del mes en que se presentó la solicitud. En el escenario que el

solicitante o titular no cumpla con cancelar el pago de la anualidad respectiva, se declarará caduca la solicitud o el título por parte Indecopi (Indecopi, 2020).

ANUALIDADES	Dentro del año	Dentro del periodo de gracia
Solicitudes en trámite hasta el otorgamiento	S/. 140.00	S/. 172.00
Del otorgamiento hasta los 10 años	S/. 274.93	S/. 306.91
De los 11 años hasta el vencimiento	S/. 405.99	S/. 435.65

Indecopi, año 2020

Nota.- Los pagos indicados son variables de acuerdo a las disposiciones de Indecopi y tasas de UIT del año convocado.

Referencias

CONCYTEC-INDECOPI (2018). Guía conceptual para identificar creaciones protegidas.

INDECOPI (2019). Guía sobre Procedimientos de Patentes.

UAC (2018). Reglamento de Propiedad Intelectual UAC. Resolución N° 113 CU – 2018.

DIRECCION DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN - UAC

Dr. Edgar Fernando Pacheco Luza

Director de Gestión de Investigación – UAC

Mgt. Vianey Bellota Cavanaugh

Unidad de Innovación, Transferencia Tecnológica y Patente - UAC