

Manual de apoyo a los procesos de Transferencia de Tecnología de la Universidad Ean

Anexo No. 002 del Acuerdo No. 018 de 2020

Consejo Superior





Índice

1. El Proceso de Transferencia de Tecnología	4
1.1. Introducción.....	4
1.2. Acciones que pueden ser consideradas TT.....	4
1.3. Formas jurídicas que apoyan la TT.....	5
1.4. Fases del proceso de TT.....	6
2. La Inteligencia Tecnológica en el Proceso de Transferencia de Tecnología	8
2.1 La Importancia de la Inteligencia Tecnológica	8
2.2 Concepto.....	8
2.3 La Patente como Fuente de Información en la IT.....	10
3. La Negociación en el Proceso de Transferencia de Tecnología	13
3.1. Identificación y Evaluación Interna del Conocimiento y la Tecnología que Será Objeto de Intercambio.....	13
3.2. Preparación de Ofertas.....	13
3.3. Los Acuerdos de Confidencialidad	14
4. La Valoración Económica de los Derechos de Propiedad Industrial e intelectual	15
4. 1 Introducción.....	15
4.2. Métodos de Valoración Económica de Activos de PI.....	15
5. Acuerdos de Transferencia de Tecnología: Protección de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual	17
5.1. Definición de conceptos del acuerdo.....	17
5.2. Identificación de las partes contratantes	17
5.3. Objeto del acuerdo	17
5.4. Interacción de las partes intervinientes.....	17
5.5. Confidencialidad	17
5.6. Valor.....	17
5.7. Legislación aplicable y Resolución de controversia	18
6. INCENTIVOS Y REPARTO DE INGRESOS	19



- 6.1. Cálculo de beneficios para su distribución. 19
- El cálculo del ingreso bruto por PI, los gastos de PI y el ingreso neto por PI se ajustará a las siguientes reglas:..... 19
- 6.2. Reparto de beneficios – ejemplos utilizados en universidades europeas. 20
- 6.3. Impuestos..... 20
- 6.4. Otros incentivos. 21



1. El Proceso de Transferencia de Tecnología

1.1. Introducción

Transferir o comunicar conocimientos hace posible el desarrollo efectivo de la I+D, permitiendo a la Universidad Ean la puesta en el mercado y la explotación de los resultados frutos del esfuerzo hecho en esta materia.

Adicional a lo anterior, la Transferencia de Tecnología (en adelante TT), permite visibilizar los esfuerzos de la Universidad Ean en la gestión de su Propiedad Intelectual.

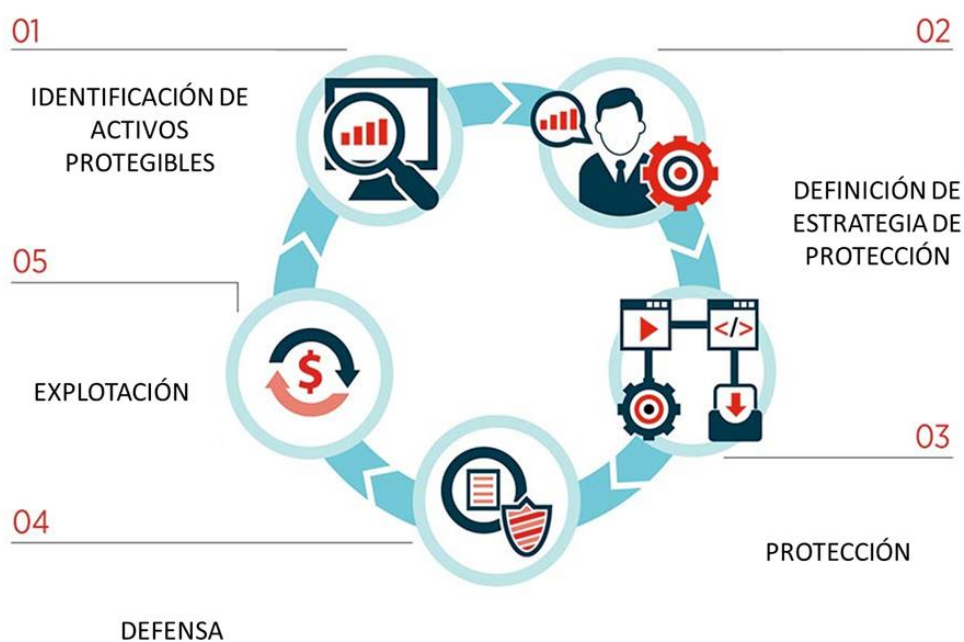


Fig.1. Ciclo de la Gestión de la PI.

1.2. Acciones que pueden ser consideradas TT

Algunos doctrinantes concuerdan que la Transferencia de Tecnología (TT) abarca el conjunto de las siguientes acciones:

- Venta o cesión bajo licencia de cualquier derecho de propiedad industrial.



- Transmisión de conocimientos técnicos especializados y experiencias, bajo la forma de estudios de fiabilidad, planos, modelos, manuales, fórmulas detalladas o instrucciones específicas.
- Transmisión de conocimientos tecnológicos para adquirir, instalar y utilizar máquinas, materiales o bienes intermedios
- Transmisión de conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, operación y funcionamiento de proyectos llave en mano.
- Materiales destinados a la formación de personal y servicios, tanto de consultoría como de gestión prestados por personal especializado.

1.3. Formas jurídicas que apoyan la TT

Son múltiples los escenarios en los que puede ser transferido el conocimiento tecnológico, pero desde el punto de vista jurídico, nos centraremos en las figuras de la transmisión de la titularidad o compraventa frente a la cesión de uso o licencia tecnológica.

La **cesión o transmisión del conocimiento**, es un negocio jurídico en virtud del cual el transmitente cede la titularidad a favor del comprador que adquiere la plena disposición sobre el mismo

La **cesión de uso o licencia** es un negocio jurídico en el que el titular del conocimiento, licenciante, autoriza al licenciataria, el uso de este (puede ejercitar todas o algunas de las facultades) por un tiempo determinado y con el alcance territorial que sea acordado.

FORMAS JURÍDICAS DE ACUERDOS DE TT	
CESIÓN DE USO / LICENCIA	CESIÓN / TRANSMISIÓN
Solo se confiere una autorización de uso. En un acuerdo de licencia, el titular del derecho sigue siendo titular, no pierde su cualidad por el hecho de permitir que otra persona ejerza su derecho.	Transferencia de la totalidad de los derechos existentes. La cesión implica la pérdida de los derechos del licenciante a favor del licenciataria.

Tabla 1. Formas jurídicas de acuerdos de TT.

La transferencia de tecnología ofrece muchas oportunidades. En todo caso, existen ciertos riesgos que han de ser controlados para lograr llevar a cabo una operación acorde a los objetivos de negocio de las entidades participantes.

Para ello deberán planificar, no sólo el proceso de transferencia en sí, sino también todo el proceso de investigación y desarrollo desde su inicio, facilitando la generación de tecnologías de impacto, tanto técnica como comercialmente.



1.4. Fases del proceso de TT

A continuación se detallan las principales fases del proceso de transferencia de tecnología:

a) Análisis y Valoraciones Previas

En la mayoría de los procesos de transferencia de tecnología, la fase de valoración y análisis inicial resulta esencial para determinar la viabilidad y estrategia de actuación, de ahí la importancia de esta.

Entre otros aspectos, se deberá analizar la tecnología o innovación desde un punto de vista técnico, comercial y legal, a fin de determinar su potencial real de mercado, nichos y oportunidades y posibles interesados en la misma.

b) Búsqueda de potenciales interesados

El éxito de una operación de transferencia de tecnología es conseguir la mayor sinergia entre los objetivos del negocio y capacidades del transmitente y adquirente de la tecnología. Por ello resulta muy importante identificar y seleccionar el nicho de mercado donde puedan encontrarse interesados con el potencial de explotar y aprovechar debidamente la tecnología.

La naturaleza del potencial cliente influye a la hora de definir el modo de negociar, toda vez que no es lo mismo hacerlo con un centro investigador u otra IES, que hacerlo con una pyme o con una gran empresa.

La Universidad Ean posee un fuerte componente de investigación y conocimiento, lo que puede traducirse en mejoras a la tecnología objeto de la transferencia, pero puede presentar dificultades en las labores de comercialización, marketing y posicionamiento de los productos en el mercado, es decir, la tecnología puede quedarse en el ámbito académico y no llegar efectivamente al mercado.

Las Pymes ofrecen la ventaja de su especialización y flexibilidad en la operativa interna, frente al riesgo que afrontan ante eventuales desvíos o abandono de líneas de investigación, cuyo costo les puede resultar complicado de afrontar.

La gran empresa comporta la ventaja de poder disponer de varias líneas de investigación abierta, con capacidad para afrontar desviaciones o abandonos, aunque por el contrario presentan un grado mayor de rigidez y burocracia en la toma de decisiones y operativa interna.

Por otro lado, la cualidad de la mano de obra del potencial cliente, su capacidad de innovación y adaptación a nuevas tecnologías, también es un factor importante para considerar, y que influirá a la hora de tomar una decisión de inversión.



c) Protección de la Información que se Intercambie

Con la finalidad de proteger la información sensible y secreta que se intercambie en el proceso de búsqueda de socios o colaboradores, así como en la fase de negociación, resulta conveniente la suscripción de acuerdos de confidencialidad.

d) Elegir la Estructura Básica del Contrato de Tecnología

Teniendo en cuenta la modalidad de la operación que se va a llevar a cabo se deberá determinar la estructura básica del contrato, que le dará cobertura (licencia, acuerdo de colaboración, joint-venture, contratos de fabricación, etc.).

e) Seguimiento y Control

Una vez que el contrato entra en vigor, las partes han de establecer procedimientos para verificar el cumplimiento de este, controlar el uso de la tecnología, así como las incidencias que puedan acaecer en su ejecución.

Como recomendación final, destacar la necesidad de que el proceso de transferencia de tecnología sea abordado como un proyecto más, designando un equipo multidisciplinar (técnico, jurídico, comercial, económico) que vaya a llevar a cabo cada una de las fases del mismo.



2. La Inteligencia Tecnológica en el Proceso de Transferencia de Tecnología

2.1 La Importancia de la Inteligencia Tecnológica

La Inteligencia Tecnológica (IT) permite identificar la dinámica, las tendencias, los actores y las redes de colaboración científica y tecnológica pertinentes en un área de conocimiento; elaborar estados del arte rápidos y eficientes que permitan direccionar investigaciones e identificar nuevas oportunidades de investigación; evaluar el grado de novedad y la forma de protección de un producto o proceso que haya sido obtenido como resultado de una investigación; determinar los mecanismos para gestionar las investigaciones hacia la innovación e identificar posibles socios estratégico, entre otros.

Estos resultados apoyan el proceso de toma de decisiones estratégicas para llevar a cabo proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). El costo de no realizarlo se verá reflejado en la pérdida de oportunidades, en emplear tiempo inadecuadamente, hacer inversión en recursos humanos y económicos no pertinentes, y llevar a cabo investigaciones que han sido desarrolladas previamente (investigación redundante).

2.2 Concepto

La Inteligencia Tecnológica es un proceso sistemático de búsqueda, recopilación, análisis y diseminación de la información sobre el entorno tecnológico. Así, la IT está formada por un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos (de carácter técnico). En definitiva, supone el uso estratégico de la información de forma sistematizada para la toma de decisiones.

Por ejemplo, una estrategia de investigación bien elaborada puede traer importantes beneficios indirectos para la Universidad Ean. Los proyectos de I+D generan conocimiento que se puede transformar en valor, tal como se representa en la siguiente figura:



Fig.2. Círculo de Raffler

Existen momentos particularmente críticos en los proyectos de I+D donde es esencial aplicar la IT para poder responder algunas preguntas que surgen en la gestión integral de la propiedad intelectual de un proyecto de I+D. En la Figura 3 se muestran algunas de ellas para ejemplificar las dudas que surgen en las diferentes etapas y como la IT puede ayudar a disminuir la incertidumbre en ese proceso.



Fig. 3 Ejemplo de cuestiones críticas a responder en las diversas etapas de gestión de la PII

A continuación, se describe a grandes rasgos el proceso de IT y cada uno de sus pasos (Figura 4), cuyo punto de partida es el delinear las necesidades de información de la organización, empresa o individuos, que han de orientar los procesos de recopilación, almacenamiento y análisis de la información accesible, a fin de suministrar las respuestas convenientes para facilitar la toma de decisiones y las actuaciones posteriores.

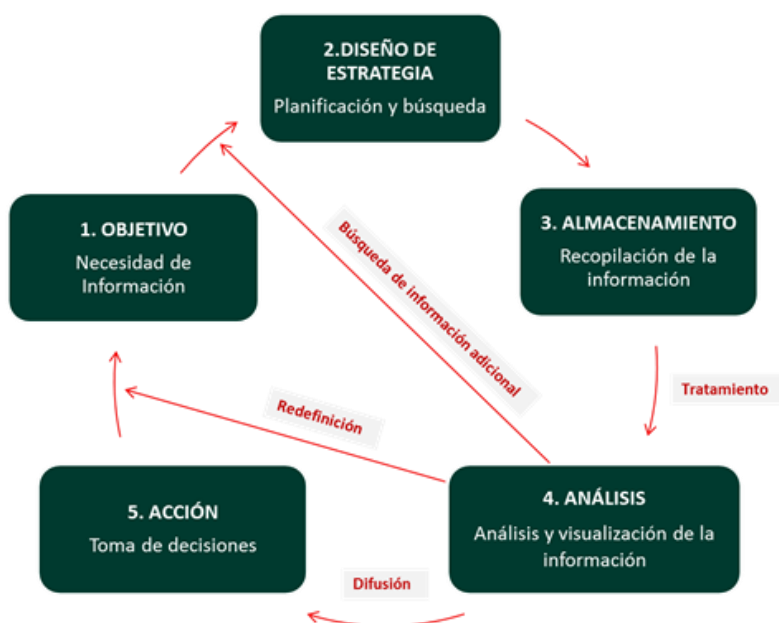


Fig. 4 Proceso de Inteligencia Tecnológica



2.3 La Patente como Fuente de Información en la IT


La recopilación exhaustiva de la información y tratamiento estadístico de la misma permite tener un panorama completo del estado del arte en el área de tecnologías de interés. Entre las principales fuentes de información se destacan las bases de datos de patentes.

Más del 90% de las invenciones mundiales se pueden localizar en documentos de patentes, ya que son una fuente fiable de información tecnológica, proporcionando información temprana, permitiendo así anticiparse al mercado en uno o dos años. Es decir, se trata de una información estructurada que ofrece considerables oportunidades.

Desde el ámbito empresarial o académico, el análisis bibliométrico de las patentes permite obtener, en principio, cuatro tipos de información:

- I. **La naturaleza de la actividad de investigación de una entidad.** Es decir, puede averiguarse la evolución de la actividad I+D de dicha entidad, analizando los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y haciendo uso de las representaciones gráficas de las bases de datos utilizadas.
- II. **Análisis de un sector de la tecnología.** Permite identificar a las empresas o investigadores más activas en un determinado campo tecnológico, y a las que dedican más esfuerzo en dicho campo. Se cuantifica lo atomizado o concentrado del área objeto de estudio, verificando la naturaleza de los solicitantes, sean empresas, universidades, centros de Investigación o inventores particulares, evaluando la tendencia, códigos CIP, etc.
- III. **Perfil tecnológico de una entidad.** Cuáles son los campos tecnológicos a los que una determinada organización dedica sus esfuerzos investigación, cuál es la evolución de la atención prestada por dicha entidad a los sectores tecnológicos más significativos, y qué investigadores han participado en su desarrollo tecnológico.
- IV. **Áreas geográficas de interés.** Puede indagarse cuáles son las áreas geográficas de mayor interés para una entidad estudiando las cifras de patentes por países en un campo tecnológico concreto.

Por tanto, mediante el análisis de la información contenida en los documentos de patentes, se tienen muchas y muy variadas aplicaciones prácticas, especialmente en lo que se refiere a la toma de decisiones de carácter económico. Así, por ejemplo, permite apreciar la novedad o el carácter inventivo de una tecnología de cara a las actividades técnicas de la competencia, encontrar respuestas interesantes a problemas técnicos concretos o buscar soluciones alternativas, vigilar a la competencia nacional e internacional y llevar el control y análisis de los riesgos de infracción de patentes de terceros.



En general, una búsqueda del Estado del Arte en base a patentes puede responder a los siguientes objetivos:

- **Conocimiento del entorno tecnológico de la entidad.** Permite la identificación de fuentes de investigación y los nuevos usos y aplicaciones de la tecnología existente. Es decir, permite efectuar el seguimiento puntual de los avances tecnológicos y analizar las tendencias del mercado.
- **Vigilancia de la capacidad de avance tecnológico del entorno.** Permite el seguimiento de las actividades de investigación de otras IES, Centros de Desarrollo Tecnológico, empresas, pues al patentar los resultados de esas investigaciones las empresas divulgan las áreas y tecnologías concretas en que están trabajando.
- **Planificación de la I+D.** El estudio pormenorizado de la documentación de patentes relativa a una materia en concreto permite a la Universidad validar el conocimiento del estado de la técnica con respecto a esa materia, dado que salvo raras excepciones las ideas no son absolutamente nuevas, sino el resultado de la acumulación de conocimientos técnicos anteriores. De esta manera, se evitará «reinventar» lo ya inventado, es decir, evitar investigaciones redundantes. Según un estudio, el 30% del gasto de I+D en el mundo se destina a proyectos de investigación sobre innovaciones ya patentadas.
- **Resolución de un problema técnico concreto.** Durante la fase de la ejecución de un proyecto de I+D, podrían encontrarse dificultades técnicas no previstas. A través de los documentos de patentes se pueden conocer las soluciones técnicas que en el mundo se han dado a problemas similares.
- **Análisis de la patentabilidad de los desarrollos propios.** Antes de proceder a la solicitud de una patente es aconsejable realizar un análisis de patentabilidad, evitando así el riesgo de realizar gastos inútiles, sobre todo cuando la decisión de patentar se extiende a varios países. El análisis de patentabilidad se realiza con base en un estudio documental de búsqueda de anterioridades que puedan destruir la novedad de la presunta invención.
- **Análisis de riesgos de infracción de patentes.** La investigación con fines legales cubre objetivos tales como evitar la vulneración de una patente ya existente o identificar técnicas de libre utilización, es decir identificar innovaciones que ya han pasado al dominio público.
- **Valoración de la tecnología sobre la que se discute un contrato de licencia.** La búsqueda sobre patentes permite obtener datos que inciden sobre el potencial valor económico de una patente, su ámbito de aplicación o limitaciones territoriales, así



como posibles alternativas. Asimismo, permite la búsqueda de tecnología interesante sobre la que solicitar licencias.

Entre las fuentes públicas de patentes, cabe mencionar la consulta a la Oficina Española de Patente y Marca (OEPM), Espacenet (Patentes europeas) y la Oficina de Estados Unidos (USPTO). En cuanto a los registros y homologaciones, se utilizará como fuentes fundamentales el BOE, AENOR y la propia UE.

Lo relevante en una actividad de Inteligencia Tecnológica es disponer de las herramientas y fuentes que aseguran un barrido casi exhaustivo de información, y recopilan los datos pertinentes para realizar el análisis y obtener el resultado que acompañe a la toma de decisión.



3. La Negociación en el Proceso de Transferencia de Tecnología

A la hora de abordar un proceso de negociación es recomendable llevar a cabo las siguientes actuaciones:

3.1. Identificación y Evaluación Interna del Conocimiento y la Tecnología que Será Objeto de Intercambio

El proceso de identificación y determinación de la tecnología o conocimiento que será objeto de intercambio comercial es un factor clave a la hora de definir la oportunidad de negocio y establecer la estrategia de salida al mercado.

Se ha de efectuar una evaluación del impacto técnico innovador de la tecnología y el grado de protección mediante las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual.

Asimismo, se debe identificar a los potenciales actores en esa área tecnológica, con especial atención al status de los competidores directos e indirectos, sus prácticas comerciales, los diferentes tipos de mercados en los que la tecnología puede incidir, las restricciones legales existentes, los precios y prácticas de valoración de la tecnología, y la identificación de potenciales socios o colaboradores

Con ello lo que se pretende es conocer la cadena de valor y la ventaja competitiva que la tecnología posee, verificar la vigencia y establecer los derechos de disposición suficientes para poder efectuar la negociación, en el marco de la operación interesada, identificando los potenciales nichos de actuación.


Este proceso debe comprender todo lo relativo a la generación de un soporte (documental o no), en el que recopile toda la información relativa a la tecnología que será objeto de intercambio, de manera que ello permita garantizar su integridad y la seguridad en el tratamiento y uso de esta.

En esta fase interna de actuación también se identificará el marco de potencial acuerdo, estableciendo unos escenarios de partida, de negociación y de salida a fin de garantizar un proceso negociador efectivo.

3.2. Preparación de Ofertas

Una vez que en el plano interno se haya establecido la estrategia para la explotación del conocimiento técnico innovador, se inicia el proceso externo de transferencia tecnológica que comporta tres momentos claves: Los tratos preliminares, la negociación y la formalización del convenio.

Una de las actividades que se llevan a cabo en la fase de tratos preliminares, es la elaboración de ofertas que son presentadas al potencial colaborador para su consideración.



Elaborar una oferta atractiva es tan importante como proteger adecuadamente el contenido de esta.

Para ello puede ser de utilidad la incorporación de avisos legales o cláusulas de reserva de derechos que determinen la titularidad de la información que se ofrece, el uso exclusivo al que ha de ir destinada y la prohibición de utilización o reproducción total o parcial para un fin distinto al autorizados, con la obligación de proceder a su devolución si finalmente no es aceptada.

3.3. Los Acuerdos de Confidencialidad

Siempre que en el proceso de negociación las partes vayan a intercambiar conocimiento o tecnología secreta, sustancial y que reporte una ventaja competitiva, resulta recomendable la formalización de un acuerdo de confidencialidad, que se encuentre adaptado en sus términos y condiciones al fin perseguido por las partes.

Para la elaboración de su contenido se habrán de concretar los siguientes aspectos

- a) ¿Qué información confidencial es objeto del acuerdo?
- b) ¿Cómo va a ser divulgada la información secreta?
- c) ¿Quién va a estar autorizado a su uso?
- d) ¿Para qué se autoriza el uso de la información confidencial?
- e) ¿Cuándo se está autorizado a divulgar la información confidencial?
- f) ¿Qué medidas han de ser adoptadas para garantizar la confidencialidad de la información secreta?
- g) ¿Qué duración tiene la obligación de mantener la confidencialidad?
- h) ¿Cómo se resuelven los conflictos derivados del uso no autorizado de la información confidencial?



4. La Valoración Económica de los Derechos de Propiedad Industrial e intelectual

4.1 Introducción

Hoy en día se calcula que los activos intangibles, y en particular los derechos de Propiedad Intelectual, pueden llegar a suponer más del 90% del valor de las empresas, al haberse convertido en muchos casos en los mayores generadores de ingresos para la organización.

Adicionalmente, nos encontramos frente a un proceso de rápida evolución de los modelos de innovación y del papel que juega en ellos la transferencia de tecnología. Por todo ello, cada día es más necesario un enfoque proactivo hacia la transferencia de los resultados de investigación obtenidos en los departamentos de I+D+i, ya sean públicos o privados, lo que implica una gestión adecuada de la actividad de valoración y licencia de derechos de PI como factor clave para el desarrollo social y económico.

El creciente reconocimiento de su importancia está haciendo que surjan nuevas necesidades de información, no resueltas por los estados contables tradicionales. Al pasar a considerarse los bienes intelectuales como verdaderos activos, se vuelve imprescindible el valorarlos económicamente en una gran variedad de circunstancias: licencias y cesiones de activos, fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, operaciones vinculadas, garantía de préstamos, litigios, tomas de decisión sobre la cartera de PII, controles de eficiencia en I+D+i, etc.

Por ello, a continuación se presentan los métodos de valoración económica de activos de PII. Se trata de métodos generales, que habitualmente se aplican en la valoración financiera de todo tipo de activos o proyectos de inversión. La finalidad no es realizar una exposición exhaustiva de cada una de las mismas, sino ofrecer una panorámica general de dichas metodologías y sus variantes para facilitar la comprensión por parte del usuario de los procesos de valoración en el contexto de la gestión de activos de la PI.

4.2. Métodos de Valoración Económica de Activos de PI

En general, toda valoración de un activo, de la naturaleza que sea, se puede realizar por medio de tres distintos enfoques, que comprenden a su vez un conjunto metodologías:

- a) **El Enfoque de Costes:** metodologías basadas en la cuantificación de los recursos que se han empleado para desarrollar el activo o que son necesarios para reemplazarlo.



- b) **El Enfoque de Mercado:** metodologías que intentan aproximarse al valor del activo por medio de comparativas con otras transacciones comparables que se hayan llevado a cabo en el mercado.

- c) **El Enfoque de Ingresos:** metodologías que determinan el valor presente de un activo en base a su capacidad para generar ingresos o beneficios futuros.



5. Acuerdos de Transferencia de Tecnología: Protección de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

Si bien, la transferencia de tecnología puede ser definida como el negocio jurídico que tiene por objeto la transmisión de conocimientos, susceptibles de explotación industrial, son muchas y variadas las figuras jurídicas en las que dicha transferencia puede materializarse.

El presente apartado tiene por objeto precisar los elementos más importantes, que han de tenerse en cuenta, cuando se aborda un acuerdo de esta naturaleza:

5.1. Definición de conceptos del acuerdo

Incorporar una descripción del significado que se ha de dar a los términos incorporados al acuerdo, es una acción que puede ayudar a solventar cualquier conflicto que se derive de la interpretación del cumplimiento del contrato.

5.2. Identificación de las partes contratantes

Se ha de identificar cada parte interviniente y su capacidad para contratar.

Especial atención ha de prestarse a las empresas filiales que queden vinculadas por el acuerdo, siendo aconsejable en este supuesto que se identifiquen en anexo.

5.3. Objeto del acuerdo

Definir con claridad y precisión en qué consiste exactamente el objeto del convenio resulta esencial, sobre todo para la resolución de los conflictos que puedan plantearse en un futuro.

5.4. Interacción de las partes intervinientes

Deberá dejarse clara la forma en que las partes interactuarán de cara al objeto del acuerdo, especialmente en caso de mejoras, ajuste o modificaciones a la tecnología inicialmente negociada (particularmente en casos de licencia de uso) y/o servicios post licencia o post venta que pueden convertirse en una fuente adicional de ingresos para la Universidad.

5.5. Confidencialidad

Fijar los términos de la obligación de guardar confidencialidad sobre la información que así sea clasificada a los efectos del acuerdo, resulta de la mayor conveniencia.

5.6. Valor

Valor del negocio, previa valoración de la tecnología que soporte el precio indicado.



5.7. Legislación aplicable y Resolución de controversia

Determinar la legislación aplicable para resolver los conflictos o controversias.



6. INCENTIVOS Y REPARTO DE INGRESOS

La Universidad Ean considera que la TT es una manera de mantener el ciclo de la I+D, en tanto puede generar recursos adicionales para esta actividad, así como posicionar la Universidad como generadora de conocimiento útil a la sociedad y el tejido empresarial.


Entendiendo que dichos recursos adicionales provienen del esfuerzo intelectual de miembros de la Comunidad Académica, se considera viable la entrega de incentivos a los investigadores para impulsar investigaciones. Dichos incentivos pueden ser financieros o de otro tipo.

6.1. Cálculo de beneficios para su distribución.

El cálculo del ingreso bruto por PI, los gastos de PI y el ingreso neto por PI se ajustará a las siguientes reglas:

6.1.1. Cálculo del ingreso bruto por PI. “Ingreso bruto por PI” se define *“todo ingreso percibido por la Institución por la comercialización de la PI de la Institución antes de la recuperación de costos o de deducciones por gastos de PI”* e incluye, entre otras cosas, la venta directa de PI, la recepción de pagos de opciones, tasas de licencia, tasas de evaluación, pagos adelantados y por objetivos, pagos de regalías, dividendos, comisiones, ingresos generados por la venta de capital, la participación en los beneficios obtenidos y la venta directa de productos o servicios.

6.1.2. Gastos de PI. “Gastos de PI” se define como *“todos los gastos en que incurre la Institución por la gestión de la PI por la que ha recibido ingresos brutos por PI”* e incluye, entre otras cosas, los gastos relacionados con: i) el pago a entidades externas para la obtención, el mantenimiento y la observancia de la protección de la PI, como, por ejemplo, gastos de patentamiento o litigios; ii) costos en que incurre la Institución respecto de la cesión o negociación de licencias de PI, así como costos de comercialización y de negociación y redacción de contratos; y iii) costos de fabricación, distribución o envío de los productos, procesos o servicios que constituyan la PI en cuestión, pero sin



incluir el tiempo invertido por los miembros del personal o los costos administrativos generales.

6.1.3. Cálculo del ingreso neto por PI. La Oficina de Gestión de PI conservará de forma precisa y transparente la documentación sobre los gastos de PI respecto de una PI en particular.

6.1.4. PI de titularidad compartida. Si la Universidad Ean y una organización externa comparten la titularidad de la PI, el ingreso bruto por PI recibido por la Institución se repartirá con arreglo a una fórmula fijada de antemano en un acuerdo contractual. Después se calcularán el ingreso bruto por PI recibido por la Institución y el ingreso neto por PI.

6.2. Reparto de beneficios – ejemplos utilizados en universidades europeas.

El reparto de beneficios deberá ser discutido al interior de la Universidad, específicamente en el Comité de PI, para definir una regla general que atienda a los intereses de la Universidad. A continuación se presenta un breve resumen de los porcentajes de distribución de ingresos previstos en algunas universidades europeas (%):

- 6.2.1.** 45% Inventor(es) + 45% Universidad + 10% fondos de capital de riesgo para mantenimiento de patentes;
- 6.2.2.** 60% Inventor(es) + 10% Universidad + 30% Grupo de Investigación que genera el resultado de I + D;
- 6.2.3.** 55% Inventor(es) + 15% Rectoría + 30% Facultad involucrada en actividades de I + D;
- 6.2.4.** 55% Inventor(es) + 45% Universidad;
- 6.2.5.** 50% Inventor(es)+ 50% Universidad;
- 6.2.6.** 60% Inventor(es)+ 30% Universidad + 10% Grupo de Investigación que genera el resultado de I + D.

6.3. Impuestos.



Los pagos realizados están sujetos a gravámenes personales. La Institución podrá, conforme a lo previsto en la legislación nacional en materia de fiscalidad, aplicar deducciones fiscales antes de abonar pagos a creadores o facilitadores.

6.4. Otros incentivos.

6.4.1. Crecimiento, desarrollo y reconocimiento. Reconocimiento público de aporte a la Universidad, oportunidades de formación específicas, períodos sabáticos e intercambios locales e internacionales en los ámbitos de investigación correspondientes o en el ámbito de la gestión de la PI y la transferencia de conocimientos.

6.4.2. Financiación de las investigaciones. A través de su Oficina de Gestión de la PI, la Universidad podrá buscar, fomentar o facilitar activamente acuerdos de colaboración con socios del mundo empresarial a fin de conseguir financiación para creadores o facilitadores.