

Manual de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica




dinn.ucsc.cl



ott@ucsc.cl

DINN | UCSC
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN



“Generamos una cultura que impulsa la Investigación Aplicada y la Innovación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, transfiriendo el conocimiento para resolver desafíos, problemáticas y necesidades de la sociedad mejorando la calidad de vida de las personas”.

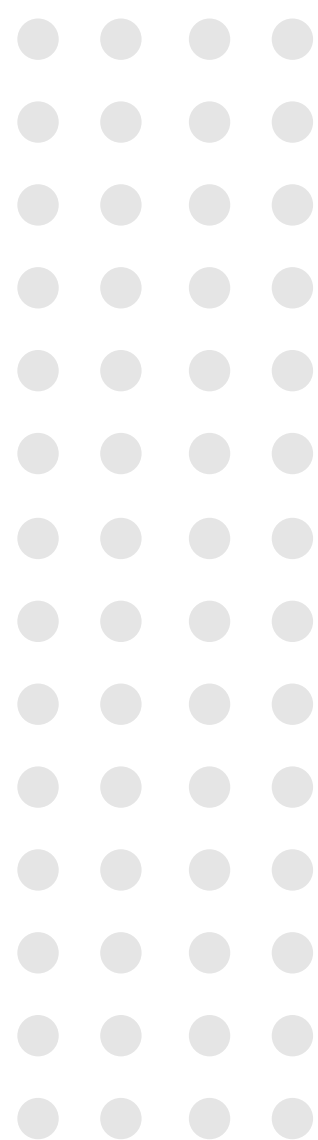
Dirección de Innovación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción



Directora de Innovación

PhD. EMMA CHAVÉZ MORA

✉ echavez@ucsc.cl



PRÓLOGO

Bienvenidos,

Me es grato presentarles el Manual de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica UCSC, en el que encontrarás la información de cómo la Dirección de Innovación junto a la Oficina de Transferencia Tecnológica, te acompañarán durante el transcurso de tu investigación.

Estamos comprometidos a contribuir al desarrollo de la innovación, el emprendimiento innovador y la transferencia tecnológica, en la Comunidad Universitaria, para dar respuestas a desafíos y problemáticas del entorno, contribuyendo a la agregación de valor en la sociedad con el sello UCSC.

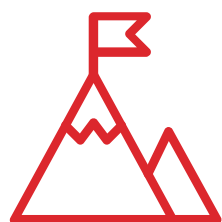
Para ello requerimos en primera instancia, fortalecer las capacidades para el desarrollo de la investigación aplicada, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica en nuestra Comunidad Universitaria.

Hemos avanzado en el establecimiento de políticas e incentivos para el desarrollo de la I+D+i+e, en la certificación de todos los procesos de la dirección bajo altos estándares de calidad y excelencia a través de la ISO 9001:2015. Más aún, mediante una activa vinculación con la industria y la sociedad se ha afianzado el trabajo colaborativo permitiendo generar contratos tecnológicos y de licenciamiento, proyectos de emprendimiento e innovación social con gran impacto en diversas áreas de la industria regional y nacional.

Así, para seguir creciendo como institución y fortaleciendo nuestro quehacer, espero que en este manual encuentres la información requerida que permita aclarar inquietudes respecto de las temáticas que nos convocan como dirección, y que además puedas reconocer los servicios de apoyo que otorgamos a la Comunidad UCSC.

Índice

Dirección de Innovación	05
Oficina de Transferencia Tecnológica	06
Servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica	07
I.- Propiedad Intelectual (PI)	
¿Qué es la Propiedad Intelectual?	08
¿Cuáles son los tipos de Propiedad Intelectual?	09
¿Qué herramientas de Propiedad Intelectual ofrece la ley?	10
¿Dónde protejo mis invenciones o creaciones intelectuales?	11
II.- Propiedad Industrial	
¿Cuáles son los tipos de Propiedad Industrial y para qué se usan?	12
¿Qué es una Invención?	14
¿Cómo protejo mi invención en la UCSC?	15
¿Quién es propietario de mi obra o invención?	17
Utilidad de solicitar una patente de invención	18
¿Qué requisitos debo cumplir para patentar?	19
¿Qué no se puede patentar?	20
¿Qué documentación se requiere para patentar?	22
¿Cuál es el proceso de una solicitud de protección en INAPI?	23
¿En qué países queda protegida mi invención?	24
¿Cómo puedo solicitar una patente en otros países?	25
¿Puedo publicar información sobre mi invención si aún no realizo los trámites para la solicitud de patente?	26
Si en mi línea de investigación, un estudiante desarrolla una tesis ¿quién es el autor?	27
III.- Derecho de Autor	
¿Qué se puede proteger mediante Derecho de Autor y Derechos Conexos?	28
¿Cómo protejo mi obra en la UCSC?	29
¿Cómo cito un Derecho de Autor?	29
¿Cómo se protege un Software?	30
IV.- Transferencia Tecnológica	
¿Qué es la Transferencia Tecnológica?	31
¿Qué es un Contrato de Licencia?	31
¿Qué es un Contrato Tecnológico?	32
¿Cómo se gestionan los Contratos Tecnológicos y los Contratos de Licencia?	32
¿Qué es una Empresa de Base Tecnológica (EBT)?	33
¿Cómo se gestiona una Empresa de Base Tecnológica en la UCSC?	34



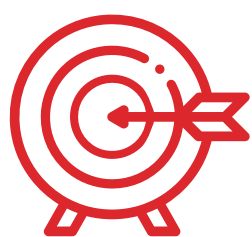
MISIÓN

Contribuir al desarrollo de la Innovación, el Emprendimiento Innovador y la Transferencia Tecnológica, en la Comunidad Universitaria, para dar respuestas a desafíos y problemáticas del entorno, contribuyendo a la agregación de valor en la sociedad con el Sello UCSC.



VISIÓN

Ser un referente en Innovación y Transferencia Tecnológica en el ecosistema nacional de Innovación, con proyección internacional.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ◆ Promover la cultura de innovación a través del fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de la I+D+i+e y la transferencia tecnológica (TT) en la UCSC.
- ◆ Fortalecer la vinculación de la I+D+i+e y la transferencia tecnológica (TT) con el medio externo.

Para la correcta comprensión de este manual, utilizaremos las siguientes abreviaciones: **"I+D"** se entiende como **Investigación y Desarrollo**, **"i+e"** está referida a la **Innovación y emprendimiento**, y **"TT"** significa **Transferencia Tecnológica**.



**OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN**



**LORENA
MARTÍNEZ PARRA**

Jefe Oficina de
Transferencia Tecnológica

✉ lmartinez@ucsc.cl

✉ ott@ucsc.cl

☎ +56 412347051

- La Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la UCSC, es una Unidad dependiente de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que tiene como misión gestionar los activos intangibles basados en Propiedad Intelectual generada por la Comunidad Universitaria a través de la identificación, protección y transferencia tecnológica para el beneficio de la Universidad y su entorno.



Servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica

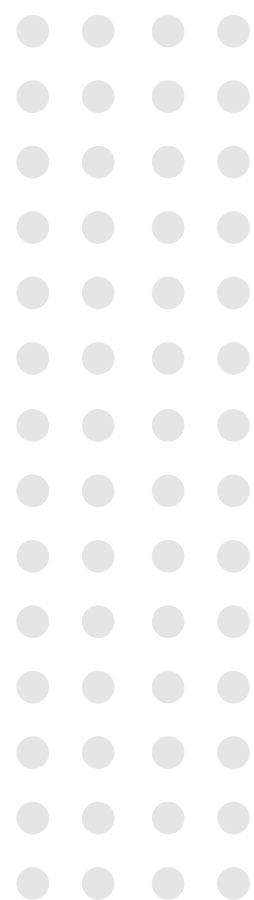
> La OTT UCSC ofrece los siguientes servicios a la Comunidad Universitaria:

- ◆ Evaluación del potencial de propiedad intelectual (P.I.): realizar una búsqueda del estado del arte para evaluar el grado de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención desarrollada.
- ◆ Gestionar registros de derecho de autor: efectuar el registro ante el Departamento de Propiedad Intelectual dependiente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para el registro de obras (manuales, libros, etc.) y/o Software que se obtienen como parte de los resultados de investigación.
- ◆ Gestión de la propiedad industrial: realizar la tramitación necesaria ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), u otra autoridad internacional competente, para contar con una solicitud de protección industrial, en cualquiera de sus formas (Patente de Invención, Modelo de Utilidad, Registro de Marca; Registro de Dibujos o Diseños Industriales). Además, incluye las gestiones necesarias tanto para la mantención (pago oportuno de tasas), como para la defensa (contestación de informes periciales) de los privilegios comerciales solicitados.
- ◆ Comercialización de tecnologías: comercializar las tecnologías disponibles para licenciamiento en mercados nacionales e internacionales. Este servicio podrá ser efectuado de forma directa por el equipo de la OTT, subcontratar el servicio a brokers internacionales o bien comercializar tecnologías mediante el Hub Andes Pacific Technology Access (APTA).
- ◆ Asesoría y fomento en propiedad intelectual, transferencia tecnológica (TT) y creación de empresas de base tecnológica (EBT): entregar asesoría en P.I., TT y creación de empresa de base tecnológica, a partir de una tecnología de la UCSC, en temas como levantamiento de capital, creación de empresas, entre otros.
- ◆ Elaboración de acuerdos en materia de propiedad intelectual y transferencia tecnológica: elaborar acuerdos para fomentar la TT y resguardar los derechos de la Universidad, tales como: Acuerdos de Confidencialidad; Acuerdos de Transferencia de Material; Contratos de Licenciamiento; entre otros.

> ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre, que da origen a un bien intangible, producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginación humana.

Existen diferentes tipos de Propiedad Intelectual, agrupados en derechos de autor y derechos de Propiedad Industrial (como patentes, marcas y también secretos empresariales, comerciales e industriales).



> ¿Cuáles son los tipos de Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual se clasifica en dos tipos:

◆ **Propiedad Industrial:**

Es un derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar las invenciones que realizan personas naturales o jurídicas en un territorio y que, generalmente, van asociadas a una finalidad comercial. Este derecho otorga a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de la invención, si no cuenta con su autorización, en aquel territorio donde está protegido. En este ámbito, se encuentran las **Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad, los Dibujos y Diseños Industriales, Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen y Secretos Industriales** reguladas a través de la **Ley 19.039** y las **Varietades Vegetales** a través de la **Ley 19.342**.

Los derechos de Propiedad Industrial son derivados y su protección debe ser expresamente solicitada y concedida por un organismo oficial. En Chile estos derechos son administrados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

◆ **Derecho de Autor y Derechos Conexos:**

Son los derechos que adquieren los autores de obras de la inteligencia, por el sólo hecho de crearlas. Estas obras pueden ser en dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra (Ley 17.336).

Además, la Ley ampara los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión. La protección del derecho de autor tiene lugar desde que sucede la creación y no requiere un registro ante un organismo oficial, sin embargo, es recomendable su registro, por cuanto permite ante eventual plagio de la obra, demostrar la autoría de la misma.

> ¿Qué herramientas de Propiedad Intelectual ofrece la ley?

La ley ofrece protección de la PI, dependiendo de qué es lo que se desea proteger. Básicamente, tenemos las siguientes herramientas:





> ¿Dónde protejo mis invenciones o creaciones intelectuales?

A través del registro de la Propiedad Intelectual, en las siguientes instituciones:

Registro de Derechos de Propiedad Industrial



Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Registro de los Derechos de Autor y Derechos Conexos



Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Registro de Variedades Vegetales



Servicio Agrícola Ganadero (SAG)



> ¿Cuáles son los tipos de Propiedad Industrial y para qué se usan?

a) Patentes de Invención: Una patente es una autorización legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención, según se definen en sus reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo limitado, impidiendo que terceros fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invención sin la autorización pertinente (Manual de la OMPI de redacción de patentes).

Para poder patentar una invención, ésta debe ser novedosa (no debe existir antes), tener aplicación industrial y tener nivel inventivo (no resulta obvia para alguien versado en la materia).

Este derecho es comercializable, transferible a una empresa o una tercera parte que desee realizar una explotación comercial de la invención.

Las patentes de invención son territoriales, y el derecho es válido por 20 años, y luego pasa a ser de dominio público. El objetivo de proteger una invención mediante una Patente, es facilitar el proceso de transferencia tecnológica a empresas que deseen hacer uso de la invención.

b) Modelos de Utilidad: Se utilizan para proteger invenciones de menor valor creativo (en comparación a las patentes de invención) o de innovación no radical. De acuerdo a la Ley, se consideran como Modelos de Utilidad, los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte un beneficio a la función a que son destinados, alguna ventaja o efecto técnico, que antes no tenía. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como "pequeñas patentes", "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo". Se recomienda para proteger productos con un ciclo de vida corto. Los modelos de utilidad son territoriales y el derecho es válido por 10 años desde la fecha de solicitud y luego pasa a ser de dominio público.

c) Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados: Es una disposición tridimensional de elementos expresada en cualquier forma, en su forma final o intermedia.

Esta disposición y orden de los elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar. La protección tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

d) Dibujos Industriales: Los dibujos industriales, son definidos como toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva. La protección tendrá una vigencia no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

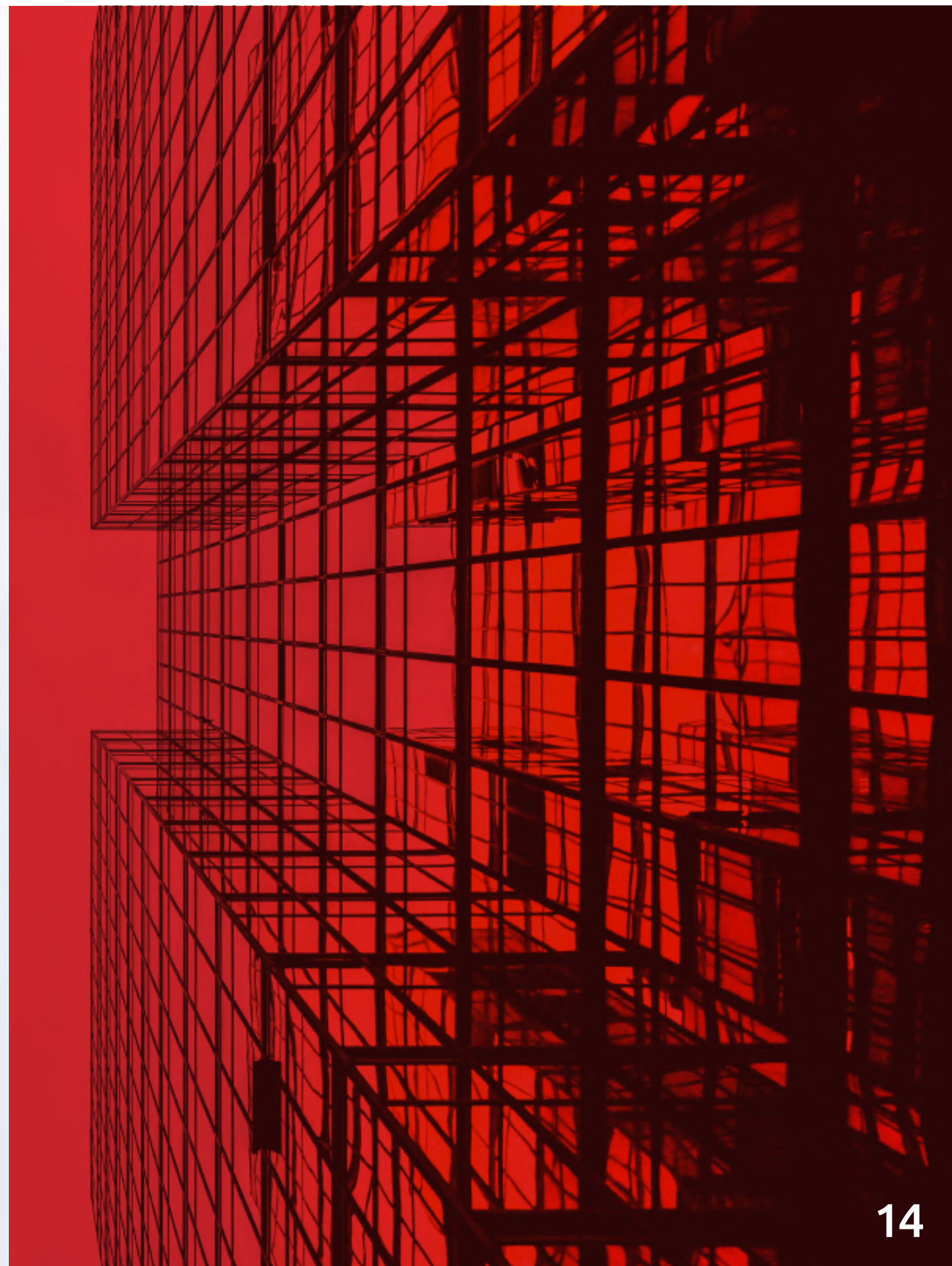
e) Diseños Industriales: Los diseños industriales, definidos como toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva es protegible como propiedad industrial.

Permite entonces a su titular controlar la explotación de las formas ornamentales asociadas a sus productos, por ejemplo: la forma de una botella de bebida, la forma estilizada de un nuevo automóvil deportivo. La protección se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.



> ¿Qué es una Invención?

La ley de Propiedad Industrial define invención como “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.



> ¿Cómo protejo mi invención en la UCSC?

La Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) es la unidad encargada de efectuar las gestiones, en conjunto con los inventores, para presentar la solicitud de patente.

Para ello, cuenta con un procedimiento que va desde la generación de una invención, hasta su protección y eventual acuerdo de transferencia:

¿Mi resultado de I+D es una invención protegible?



Llenar declaración de invención

¿Cumple con los requisitos?



Análisis viabilidad técnica y potencial comercial

En base a la estrategia de transferencia tecnológica



Solicitar protección (Chile u otros países)

Marketing de la tecnología (rueda de negocios, ferias, otros)



Búsqueda de interesados

Acuerdos como: licencias, cesión, spin off u otros



Negociar acuerdo(s) de Transferencia

- Cuando se posee un resultado de investigación con potencial de protección, se debe completar una “Declaración de Invención”. Este es un documento que busca obtener la información necesaria sobre la invención, con la cual la OTT comenzará un proceso de análisis de viabilidad técnica y analizar el potencial comercial de la invención.

Con esta información se establece una estrategia de transferencia tecnológica, la cual puede resultar en una solicitud de patente nacional y/o internacional u otro mecanismo de protección y/o transferencia. Esto dependerá de factores como: el área de desarrollo, su potencial comercial, la naturaleza de la invención, mercados, entre otros.

- * La declaración de invención puede ser descargada de la página web la OTT:
> ott.ucsc.cl/investigadores/

> ¿Quién es propietario de mi obra o invención?

Según lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad (D.R. N°02/2015), la propiedad, por regla general, pertenece a la Universidad en los siguientes casos: cuando han sido creadas por personal de la Universidad en el desempeño de sus funciones laborales o ha implicado el uso, por parte de cualquier persona, incluyendo personal de la institución, de los recursos de la Universidad.

No obstante, la distribución de los ingresos netos que se generen de la explotación y comercialización de las creaciones y producciones intelectuales o de los correspondientes derechos de P.I., se efectuará de la siguiente forma: Creador o grupo de creadores (o sus herederos o sucesores o cesionarios), recibirán el 50% del Ingreso neto. En el caso en que exista más de un creador, dicho 50% será dividido según la proporción acordada por ellos. La Unidad o Facultad donde se origine la creación recibirá un 20% del ingreso neto. Si los creadores pertenecen a distintas Unidades o Facultades se distribuirá el ingreso de forma proporcional a la distribución de los ingresos entre los creadores. La Universidad recibirá el 30% el ingreso neto. Este ingreso será destinado a apoyar las actividades de transferencia tecnológica y del conocimiento, así como programas académicos y de investigación.



> Utilidad de solicitar una patente de invención

De acuerdo a la ley, el dueño de una patente de invención contará con la exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. Por lo tanto, una patente de invención, impide que terceros utilicen la invención sin el consentimiento del propietario.



> ¿Qué requisitos debo cumplir para patentar?

Para que una invención sea patentable, ya sea de producto o de procedimientos, en cualquier campo de la tecnología, debe cumplir 3 requisitos:

**1**

Ser novedosa:

Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o que se haya hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente.

2

Tener nivel inventivo:

Se considera que una invención tiene nivel inventivo si, para un experto en la materia, la invención no se deriva de manera obvia o evidente a partir del conocimiento contenido en el estado de la técnica.

3

Ser susceptible de aplicación industrial:

Se considera que una invención tiene aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en la industria. Para estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido.

> ¿Qué no se puede patentar?

En Chile, de acuerdo a la Ley 19.039 (art. 37), no se considera invención y, por lo tanto, queda excluido de protección vía patente lo siguiente:

- a)** Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b)** Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N°19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- c)** Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d)** Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.



e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invenciones susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos para patentar y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos de patentabilidad, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

g) No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.



> ¿Qué documentación se requiere para patentar?

Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:



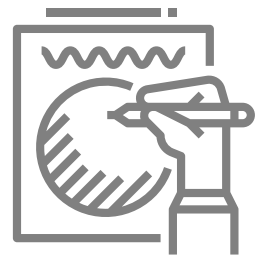
✓ Hoja solicitud técnica



✓ Memoria descriptiva del invento



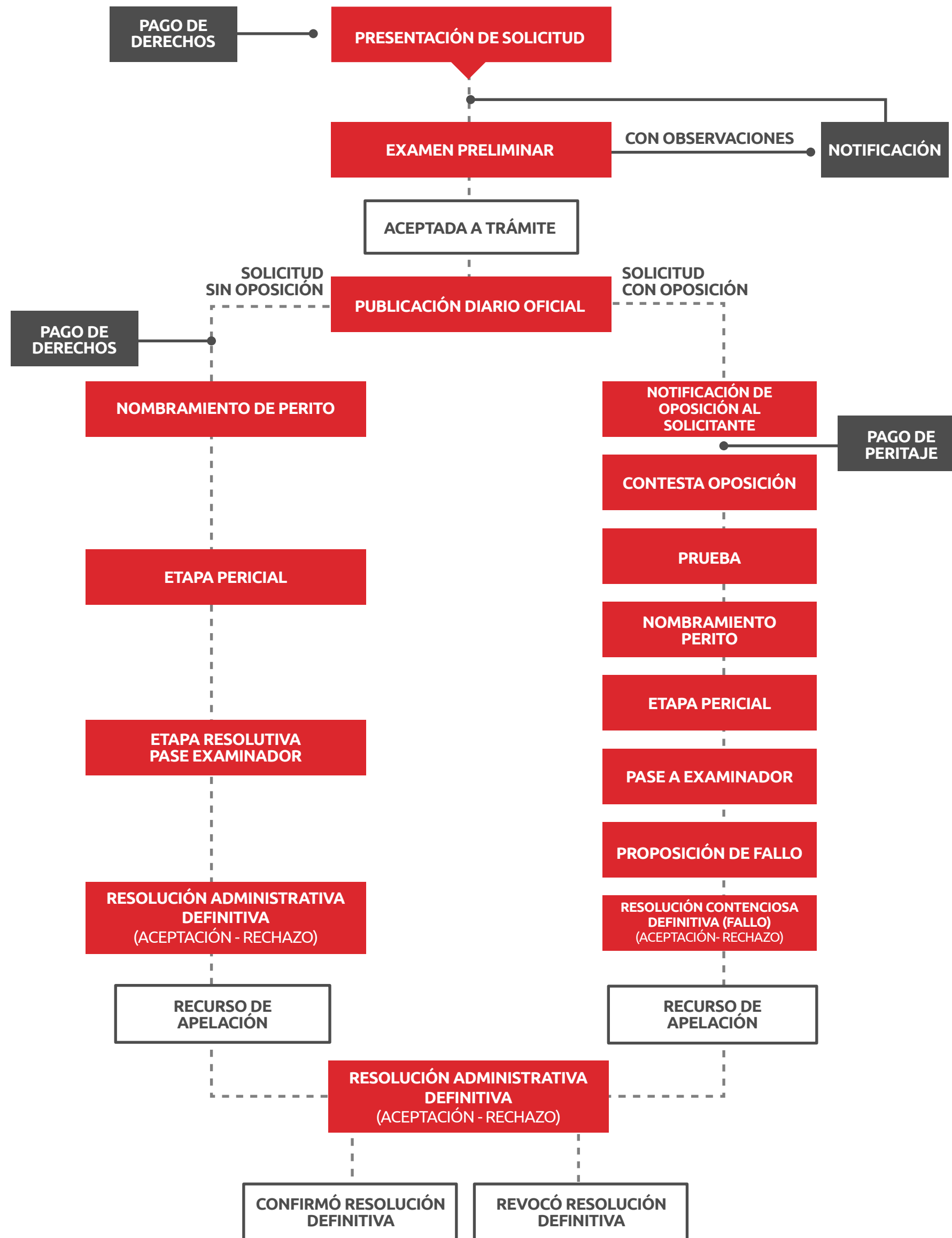
✓ Pliego de reivindicaciones



✓ Dibujos del invento

> ¿Cuál es el proceso de una solicitud de protección en INAPI?

Una vez que la UCSC ha decidido proteger y se ha confeccionado toda la documentación requerida, se presenta la solicitud de protección en INAPI, de acuerdo al siguiente proceso:



> ¿En qué países queda protegida mi invención?

Todas las patentes son territoriales, esto quiere decir, que la protección rige de forma exclusiva en el país donde fue presentada la solicitud. Sin embargo, es posible realizar solicitudes de patentes en varios países.





> ¿Cómo puedo solicitar una patente en otros países?

Existen dos vías si se quiere presentar una solicitud de Patente Internacional:

Vía Tradicional:

Una vez hecha la primera solicitud de patente en un país, se tiene un plazo de 12 meses para presentar las restantes solicitudes en los demás países en que se desee patentar. Luego de ese plazo, ya no es posible presentar solicitudes, ya que la primera solicitud pasa a ser parte del estado de la técnica. Ello implica que se debe hacer varias solicitudes de patente, en los respectivos idiomas de los países. Esta vía es conveniente cuando el mercado de aplicación de la patente es restringido a uno o dos países.

Vía PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes):

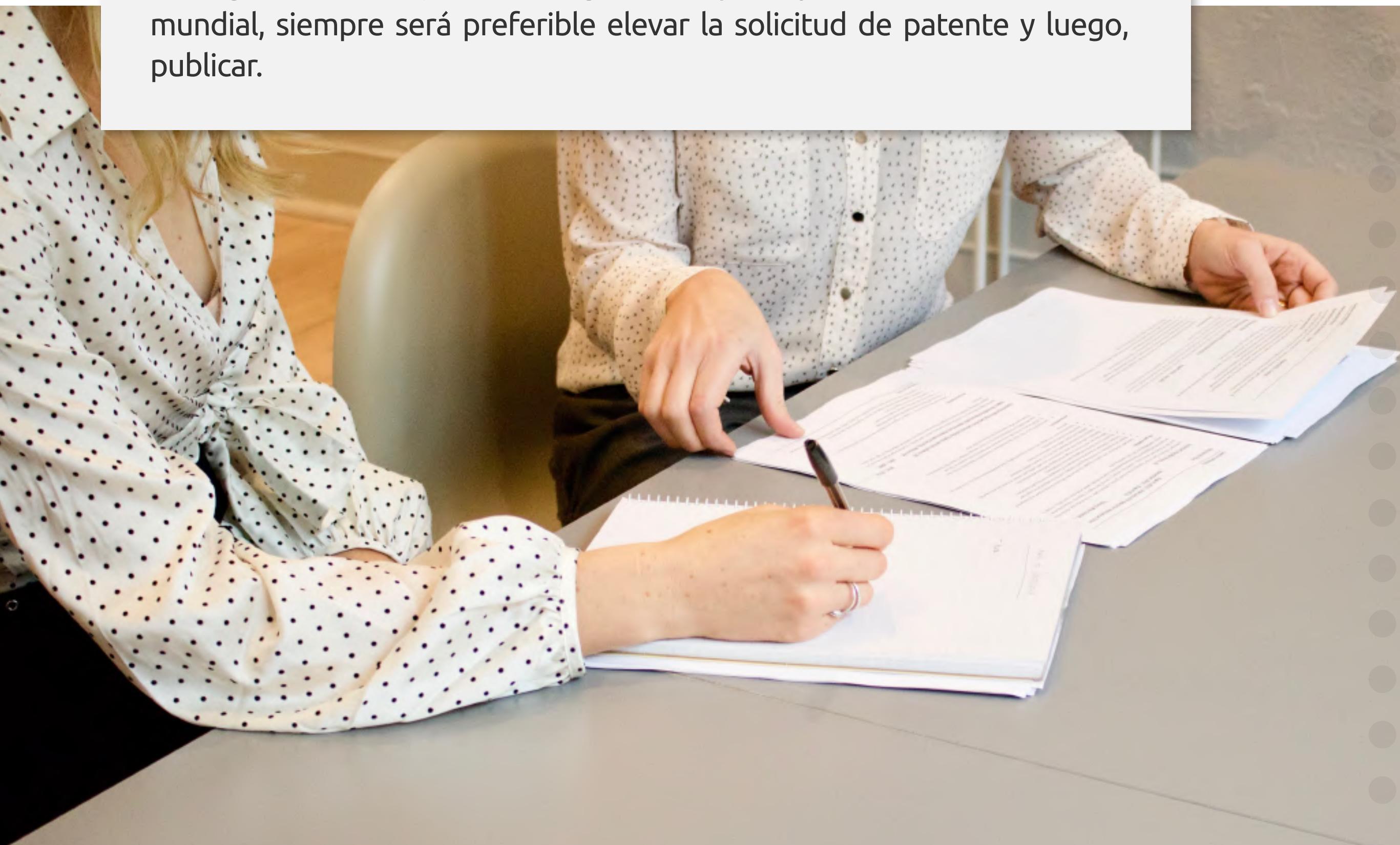
Crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros (153 países a diciembre 2019). Se realiza una única solicitud y por lo tanto una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una opinión escrita sobre si la invención cumple o no con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. También se puede solicitar un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para, eventualmente, modificar la solicitud y lograr que ésta cumpla con los requisitos. De este modo, si el mercado de aplicación de esta invención es internacional, utilizar esta vía permite disponer de un plazo de hasta 30 meses para realizar las presentaciones en los otros países. Este proceso consta de dos fases:

- ◆ **Fase Internacional:** Se presenta la solicitud de patente vía PCT en una oficina receptora y en un solo idioma. Para nuestro caso INAPI es una oficina receptora, y se encarga de realizar los trámites de búsqueda internacional y publicación internacional.
- ◆ **Fase Nacional:** Posterior a la fase internacional, y de acuerdo a dichos resultados (trámites de búsqueda y publicación internacional), se debe ingresar la solicitud de patente en cada país seleccionado en la oficina correspondiente, puesto que son ellas las encargadas de conceder o rechazar la solicitud de patente.

> **¿Puedo publicar información sobre mi invención si aún no realizo los trámites para la solicitud de patente?**

Dado que uno de los requisitos para patentar es la novedad, no es posible publicar previo a haber hecho la solicitud de patente. No obstante, una vez ingresada la solicitud de patente pueden efectuarse publicaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Existe, dependiendo de los países, un período de gracia, en el cual no se considera como estado de la técnica, al momento de evaluar la novedad de la solicitud, las publicaciones hechas por el mismo inventor (llamado “divulgación inocua”). Sin embargo, dado que hay invenciones de alcance mundial, siempre será preferible elevar la solicitud de patente y luego, publicar.



> Si en mi línea de investigación, un estudiante desarrolla una tesis ¿Quién es el autor?

De acuerdo al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UCSC (D.R. N°02/2015), los derechos de autor de los trabajos de los estudiantes de la Universidad son propiedad de éstos, con excepción de los derechos patrimoniales en los siguientes casos:

- ◆ El estudiante que haya recibido una prestación económica de parte de la Universidad y existiendo expresa reserva de los derechos patrimoniales del autor en favor de la Universidad;
- ◆ El estudiante que haya hecho uso de recursos de la Universidad, más allá de los definidos como normales y habituales, para el desarrollo de la investigación, y existiendo expresa reserva de los derechos patrimoniales de autor en favor de la Universidad;
- ◆ La investigación que esté sujeta a un acuerdo de investigación, transferencia de material, acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación legal que restrinja expresamente la propiedad de la misma.

Los trabajos desarrollados por los estudiantes como parte de los requisitos de un programa de pre o postgrado en la Universidad son propiedad de los estudiantes, pero estarán sujetas a las siguientes disposiciones:


- ◆ Si la tesis o trabajo de titulación contiene ideas que puedan ser llevadas a la práctica y con potencial para ser protegidas mediante patentes u otra forma de propiedad industrial, que ha sido desarrollada con recursos de la Universidad más allá de los definidos como normales y habituales (uso de oficinas, computadores), entonces la Universidad será titular del derecho de propiedad industrial si así lo estimara. Lo anterior sin perjuicio de compensar al estudiante creador de la propiedad industrial.
- ◆ Si la tesis o trabajo de titulación contiene datos de investigación provenientes de la Universidad, entonces el derecho de autor del estudiante abarcará sólo la expresión de dichos datos en la tesis o trabajo de titulación. La propiedad de los datos de investigación y/o la base de datos pertenecerá a la Universidad.
- ◆ Cualquier invención o desarrollo de propiedad industrial en proyectos patrocinados por o comisionados a la Universidad y en el que hayan participado estudiantes, en forma específica a través del desarrollo de tesis o trabajos de titulación, será propiedad de la Universidad, sin perjuicio de reconocer en su caso la autoría del estudiante en el grado que le corresponda.

> ¿Qué se puede proteger mediante Derecho de Autor y Derechos Conexos?

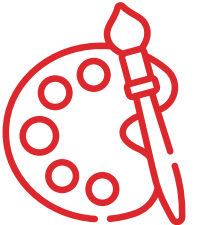
Se pueden proteger obras artísticas, científicas o literarias originarias o derivadas. Para que una obra sea protegida como propiedad intelectual es requisito que esa obra sea original, es decir, debe tener características propias que la hagan distinguible de otras obras y no puede ser una copia o simplemente una aplicación mecánica de conocimientos.

En este sentido, la idea que subyace a la obra puede no ser original (perfectamente podría utilizarse una misma idea para varias obras); sin embargo, lo que sí debe ser original es la forma particular de expresión de la idea en la obra, la que debe reflejar un proceso creativo¹.


Obras especialmente protegidas por la **Ley N°17.336**:

- 

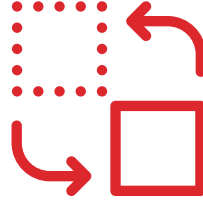
◆ **OBRAS LITERARIAS**

Adaptación - Antología - Argumento - Artículo - Cuento - Comedia - Conferencia - Crónica - Diccionario - Enciclopedia - Escrito - Ensayo - Folleto - Guía - Guión Cine - Guión Televisión - Libreto - Libro - Libro En Soporte Magnético - Manual - Memoria - Tesis - Monografía - Novela - Poemas - Texto De Estudio - Traducción - Programa De Computación.
- 

◆ **OBRAS ARTÍSTICAS**

Afiche - Canción - Cómic - Dibujo - Dibujo o Modelo Textil - Diseño Página Web - Escultura - Fotografía - Mapa - Multimedia - Música - Obra Cinematográfica - Personaje - Pintura - Proyecto De Arquitectura - Videograma.
- 

◆ **OBRAS CIENTÍFICAS**

Base de datos - Proyecto de ingeniería
- 

◆ **OBRAS DERIVADAS**

Adaptación - Traducción - Otra transformación de cualquiera de las obras originarias precedentemente mencionadas u otras que se creen en el futuro

¹Guía de Derecho de Autor, Gobierno Nacional de la Cultura y las Artes, 2017.

> ¿Cómo protejo mi obra en la UCSC?

La protección de derecho de autor inicia con la “Declaración de creación de obras”, donde se recopila la información necesaria para realizar el registro de derecho de autor. Esta declaración la realiza el/los miembros de la comunidad UCSC que crea la obra y debe ser firmada y acompañada de la obra a proteger.

La creación será evaluada por la OTT y en caso de requerir nuevos antecedentes serán solicitados al autor de la obra. Una vez concluido el análisis, se autoriza la gestión y se inicia la solicitud del registro de derecho de autor en el Departamento de Propiedad Intelectual dependiente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

En casos especiales, (por ejemplo, que el material a proteger contravenga las normas éticas y morales de la UCSC) se podrá solicitar el visto bueno de la Dirección de Innovación.

> ¿Cómo cito un Derecho de Autor?

Desde el momento mismo en que se crea una obra literaria, artística o científica, la ley reconoce un derecho sobre su creación, por lo que no se requiere una marca expresa para indicar su protección, sin embargo, se recomienda utilizar la siguiente marca en las obras de la Universidad:

Letra c encerrada en un círculo ©, nombre del (los) titular(es) del derecho de autor, año de la primera publicación de la obra. Derechos reservados.

Ejemplo:

© Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2020. Derechos reservados.



> ¿Cómo se protege un Software?

Un software es definido como los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso.

Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.

Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario. En Chile los softwares son protegidos mediante derecho de autor, y según lo establecido en las políticas de la Universidad, los derechos patrimoniales son de la Universidad en los siguientes casos:

- ◆ Cuando sea creado por personal de la Universidad, en el desempeño de sus funciones laborales o de prestación de servicios o;
- ◆ Haya implicado el uso, por parte de cualquier persona, incluyendo personal de la Universidad, de los recursos de la Universidad.



> ¿Qué es la Transferencia Tecnológica?

Se entenderá la transferencia tecnológica (TT) como la transmisión o entrega de información tecnológica o tecnología entre el propietario y un tercero que requiera de esa información (mercado).²

Este procedimiento se aplica a las tecnologías que cuenten con propiedad intelectual de la UCSC, tanto aquellas de interés comercial, como aquellas de interés público. La OTT gestionará acuerdos de transferencia tecnológica, tales como contratos de licencia con o sin retribución comercial, contratos tecnológicos y apoyará la creación de empresas de base tecnológica, entre otros.

> ¿Qué es un Contrato de Licencia?

El Contrato de Licencia es una vía de comercialización donde el titular de los derechos de propiedad intelectual le da a otra entidad la autoridad para explotar (fabricar, hacer, utilizar, vender, copiar, distribuir, exhibir, modificar, etc.) la propiedad intelectual. Los contratos de licencia estipulan los detalles del alcance de los derechos de explotación (objeto, exclusividad, campos de uso, cobertura territorial, monto de las regalías, forma de pago, duración de la explotación, etc.).

En términos generales, existen dos tipos de Contrato de Licencia:

- ◆ Sin retribución comercial: en el que su concesión se enfoca principalmente en generar un impacto social, tanto en el desarrollo regional como en desarrollo del país. Cabe mencionar que ambas partes en el contrato de licencia acuerdan su uso bajo ciertas condiciones de forma gratuita, dirigido principalmente a ONGs, Fundaciones y/o al Estado para su uso público y beneficio social.
- ◆ Con retribución comercial: enfocados en la comercialización de una tecnología bajo ciertos parámetros de exclusividad, territorialidad, contenido y duración, siendo aplicados tanto a derechos de autor como a propiedad industrial y que busca principalmente obtener regalías o royalties sobre las ventas netas asociadas a la tecnología licenciada. Estas características están previamente acordadas por las partes en un contrato de licencia preestablecido las cuales se aplicarán tanto a la empresas externas o empresas de base tecnológica.

² Glosario de conceptos corporativos Corfo.

> ¿Qué es un Contrato Tecnológico?

Un Contrato Tecnológico corresponde a la investigación realizada por encargo de un mandante externo (privado o público) para el desarrollo de soluciones a una necesidad o problema existente.

> ¿Cómo se gestionan los Contratos Tecnológicos y los Contratos de Licencia?



La OTT genera el contrato y lo envía a la empresa para ser validado y firmado. Una vez que es recepcionado se envía a Secretaría General para su formalización y firma por parte del representante legal de la UCSC (Rector) para concretar el acuerdo de ambas partes.



Aquellos contratos que consideran royalties o regalías se pagan a los investigadores o inventores de acuerdo al reglamento de P.I., previa aprobación de la Dirección de Innovación y de acuerdo a los procedimientos indicados por la Dirección de Finanzas.



La OTT se encarga de verificar el cumplimiento de los plazos y entregables establecidos en cada contrato, verificando el grado de avance del proyecto respecto a las actividades y recursos comprometidos durante su ejecución.



> ¿Qué es una Empresa de Base Tecnológica (EBT)?

Las Empresas de Base Tecnológica, son empresas basadas en el dominio del conocimiento científico y técnico para mantener su competitividad. Son productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos³.

Una alternativa para transferir un resultado de investigación es iniciar un emprendimiento de base tecnológica, donde académicos, administrativos y/o estudiantes; tienen por objeto la explotación de una tecnología de propiedad de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica” (D.R. N°69/2017).

³ Glosario de conceptos corporativos Corfo.



> ¿Cómo se gestiona una Empresa de Base Tecnológica en la UCSC?

Los interesados en constituir una EBT deben enviar la “Solicitud de Creación de Empresa de Base Tecnológica”, vía correo electrónico a la Dirección de Innovación, indicando lo siguiente:

- ◆ Resumen de los productos, procesos y/o servicios que se pretenden comercializar.
- ◆ Detalles de las tecnologías de propiedad de la Universidad y/o derechos de propiedad intelectual de la Universidad que se requieran, especificando la modalidad de transferencia, esto es cesión o licencia .
- ◆ Detalle de otros recursos universitarios que se requieran.
- ◆ Personal de la Universidad involucrado (participación actual o futura).
- ◆ Plan de negocios.
- ◆ Descripción estimada del importe del capital y su distribución.
- ◆ Ciudad o comuna que servirá de domicilio de la EBT.

Una vez evaluada y aprobada la EBT, se informa a los solicitantes y se procede a licenciar la tecnología a la empresa y a hacer efectivo el contrato establecido.

DINN | **UCSC**

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

 dinn.ucsc.cl

 dinn@ucsc.cl

 [@dinn_ucsc](https://twitter.com/dinn_ucsc)

 [@dinnucsc](https://www.facebook.com/dinnucsc)

 [Dirección de
Innovación UCSC](#)