

GUÍA DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA

DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

GUÍA DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA

DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Una guía que fortalece el sello de innovación UC



Me llena de satisfacción presentar la *Guía de la Propiedad Intelectual y la Transferencia de los Resultados de Investigación*, documento que apunta a promover y fomentar la transferencia del conocimiento a la sociedad, y que es fruto de un esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria y, en particular, de la Dirección de Transferencia y Desarrollo.

La Pontificia Universidad Católica de Chile busca permanentemente la continua renovación, entendiendo que el progreso en la ciencia, la tecnología y, en general, en todas las áreas del conocimiento, ocurre de manera vertiginosa y nos exige adaptarnos a los nuevos tiempos. Cada descubrimiento implica no solo un avance económico para la sociedad sino también un desafío para que contribuya de forma concreta al desarrollo de la dignidad humana y al bien común.

Apoyar a nuestros investigadores en todo el proceso creativo, desde la investigación y hasta que se concreta en un beneficio plausible para la sociedad, es una tarea

que asumimos como ineludible e indispensable. Es así como esta guía constituye, además de un manifiesto de nuestra misión, una política de apoyo que procura, en gran medida, que nuestra universidad se posicione a la vanguardia y lidere las actividades de I+D+i en Chile y el mundo.

Este instrumento permitirá, sin duda, potenciar el sello de innovación UC, propiciando y motivando a nuestros académicos a generar nuevas competencias e iniciativas que den solución a los problemas y necesidades que se plantean en la sociedad actual y a futuro.

Con esta guía consolidamos y revitalizamos nuestro irrenunciable compromiso con el desarrollo del país y la humanidad en su conjunto, donde situamos la investigación como motor de progreso social, una actividad que nos ha llenado de orgullo durante décadas.



Ignacio Sánchez Díaz
Rector

**DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA
Y DESARROLLO**



PÁGINA / **05**

**PATENTAR
UNA INVENCIÓN**



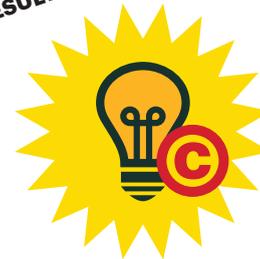
PÁGINA / **09**

**REGISTRAR EL DERECHO
DE AUTOR DE UNA OBRA**



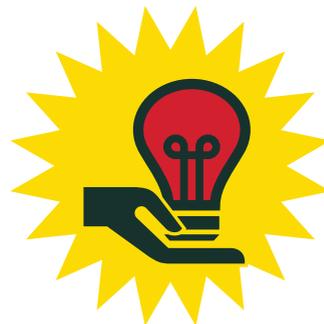
PÁGINA / **13**

**TRANSFERIR UN
RESULTADO DE INVESTIGACIÓN**



PÁGINA / **17**

ÍNDICE



I. **DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA
Y DESARROLLO:**
APOYO PARA PROTEGER
Y TRANSFERIR RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

I. Dirección de Transferencia y Desarrollo

Apoyo para proteger y transferir resultados de investigación

La **Dirección de Transferencia y Desarrollo** (DTD), es la unidad encargada de impulsar la investigación aplicada, gestionar la identificación, protección y posterior transferencia de los resultados de investigación que se realiza en la Universidad Católica.

La DTD tiene la misión impulsar la transferencia de resultados de investigación de la UC, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de Chile y el mundo. Para ello, la DTD posee un equipo de profesionales que asesora y apoya a los investigadores en todo el proceso de transferencia de sus resultados de investigación, desde la etapa de postulación a fondos concursables para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo I+D, la gestión de la protección de resultados de investigación en Chile y el extranjero, la evaluación del potencial de transferencia de dichos resultados y el apoyo activo en la búsqueda de socios y en las negociaciones con terceros aportantes o inversionistas.

La DTD también vela por el cumplimiento de los acuerdos comerciales con terceros, relativos a uso de propiedad intelectual de la UC y por la recolección y distribución interna de las regalías generadas por dichos acuerdos comerciales.

¿PUBLICAR O PATENTAR?

Un investigador no tiene que elegir entre publicar o patentar. Ambas acciones son complementarias y no excluyentes. Lo esencial es determinar los tiempos para realizar cada una de estas acciones y no afectar la novedad, y por ende la posibilidad de patentar. Siempre se debe realizar una solicitud de patente antes de publicar. Una vez hecha la solicitud de patente, se puede publicar inmediatamente.

Si usted tiene un resultado de investigación aplicada que cree es susceptible de ser protegido, o una obra cuyos derechos de autor quiere registrar, informe a su decano y contacte a la DTD para iniciar el proceso de protección y transferencia.

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

Página web: transferencia.uc.cl
Correo: transferencia@uc.cl
Teléfono: +56 2 2354 1907

Gestión de la transferencia



1

INVESTIGACIÓN

Genera descubrimientos e invenciones con potencial de aplicación. La DTD apoya a los investigadores en poder acceder a recursos que permitan desarrollar la investigación aplicada.



2

REVELACIÓN DE LA INVENCION

Formalización del proceso. Investigador firma el documento de revelación de invención (*disclosure*) y envía a la DTD.

3



PROTECCIÓN INTELECTUAL

La DTD gestiona la protección de los resultados de investigación, ya sea a través de patentes, registro de derechos de autor, registro de variedades vegetales o secreto industrial.

4



VALORIZACIÓN

La DTD hace una valoración de los resultados de investigación y diseña una estrategia de transferencia.

7



ACUERDO DE TRANSFERENCIA

Se firma el contrato de licencia de explotación del resultado de investigación, o se inicia el proceso de creación de una empresa *spin off* en los términos y condiciones acordados durante la negociación.

6



NEGOCIACIÓN

Se inicia la negociación sobre los términos y condiciones bajo las cuales la Universidad va a transferir los resultados de investigación, a través de un contrato de licencia, mediante la creación de una empresa *spin off*, o algún otro mecanismo de transferencia.

5



PROSPECCIÓN

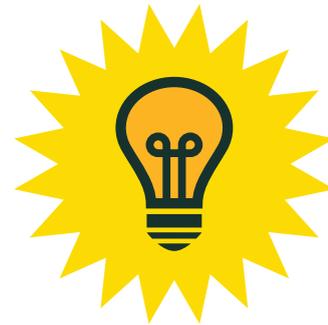
La DTD en conjunto con el investigador busca socios, empresas, emprendedores e inversionistas para poder llevar los resultados de investigación a la sociedad y el mercado.

8



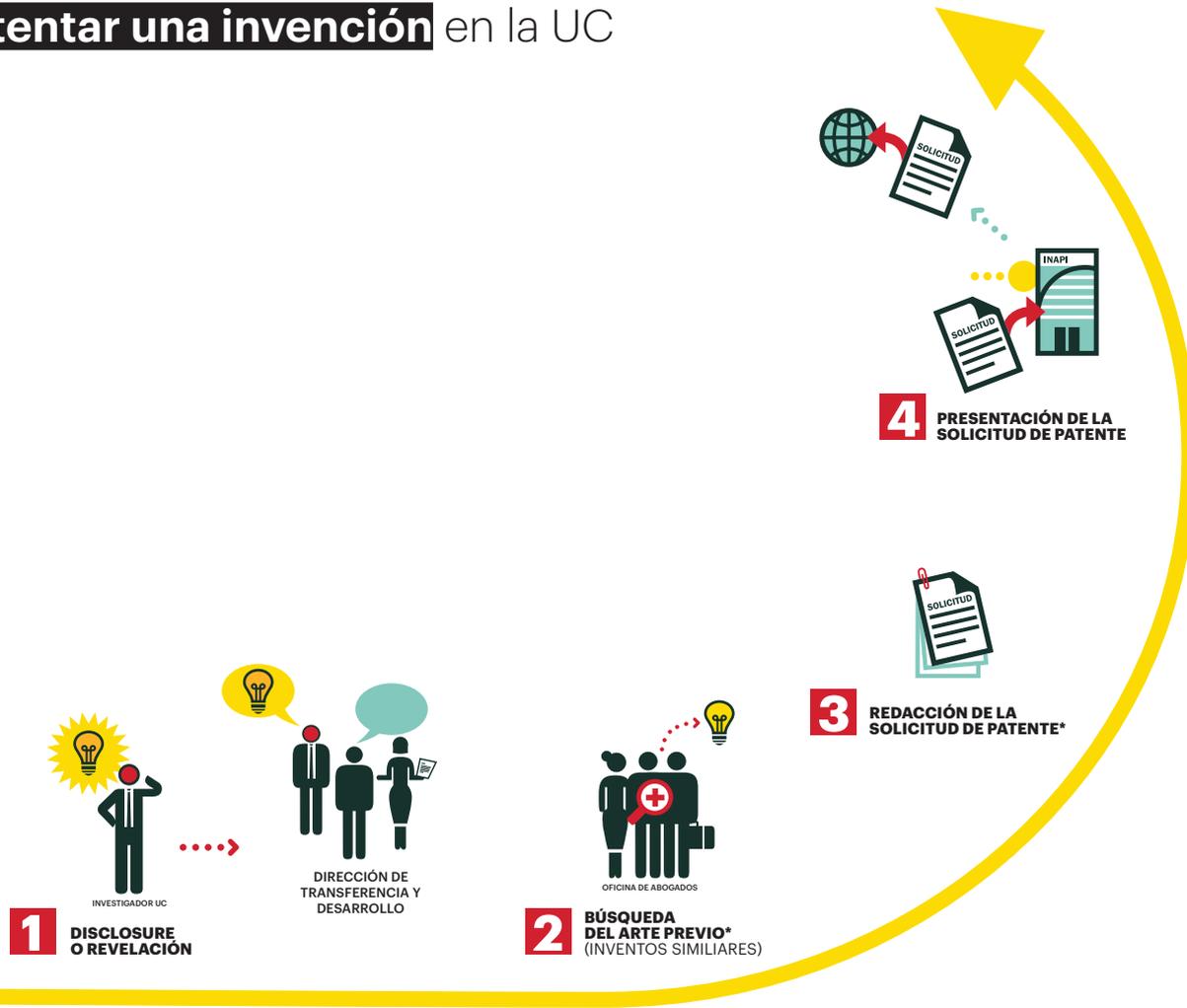
SEGUIMIENTO

La DTD hace seguimiento de manera de velar por el cumplimiento de los acuerdos y distribuye los beneficios económicos o *royalties*, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la UC.



II. **PATENTAR** UNA INVENCIÓN EN LA UC

II. Patentar una invención en la UC



1 DISCLOSURE O REVELACIÓN

El investigador informa a su decano y llena el **Formulario de Revelación** de la Invención, que se puede imprimir desde el sitio web de la DTD: www.transferencia.uc.cl y se lo envía a la DTD.

2 BÚSQUEDA DEL ARTE PREVIO*

La DTD encarga a un estudio de abogados la elaboración del informe de búsqueda de arte previo (inventos similares). Este proceso requiere de la participación activa del investigador.

La elaboración del informe demora aproximadamente 15 días hábiles.

3 REDACCIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE*

Si los resultados del arte previo indican la factibilidad de patentar la invención:

a. La DTD solicita a un estudio de abogados iniciar la redacción de la solicitud de patente.

b. La DTD y el investigador completan los siguientes documentos:

1. Formulario de Autorización para Tramitación de Patentamiento.

2. Cesión de Derechos de una Invención, a través de la cual se formaliza la propiedad

intelectual de la Universidad para presentar la solicitud en el INAPI.

3. Convenio de Distribución de Regalías, en el cual se establecen las regalías que serán percibidas por los investigadores, departamentos, facultades y Dirección Superior en caso que la invención sea comercializada.

4. Poder de representación, que permite dar autorización al estudio de abogados para realizar la tramitación de la solicitud en el INAPI.

5. Eventualmente, otros documentos.

El primer borrador será enviado por la DTD al investigador en un plazo aproximado de 15 días hábiles después de que el investigador haya enviado toda la información solicitada por el estudio de abogados. El investigador deberá revisar el documento y contestar las preguntas que le realice el estudio de abogados en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Luego de interactuar, se obtendrá la versión final de la solicitud de patente que será presentada.

* Consultar término en glosario, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

FINANCIAMIENTO

- La DTD apoyará el financiamiento del proceso de patentamiento de las invenciones ganadoras del Concurso de Patentamiento.
- La DTD exigirá incluir fondos para gastos de protección de la propiedad intelectual y su comercialización en proyectos financiados por instituciones externas (FONDEF, INNOVA, etc.).
- Si durante los 30 meses de cobertura del PCT no se encuentran licenciarios, la DTD evaluará la posibilidad de al menos patentar la invención en Chile.
- Los costos de patentamiento en que incurra la DTD deberán ser reembolsados al momento en que la patente genere beneficios comerciales.

4 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

4.1 Patente nacional

- La DTD presenta ante el INAPI la solicitud de patente en Chile. El proceso al interior de este organismo puede durar entre 3 y 5 años.

Proceso al interior del INAPI

- Presentación.
- Examen preliminar.
- Publicación en el Diario Oficial.
- Nombramiento de perito.
- Informe pericial.
- Resolución definitiva.

La DTD informa la fecha de presentación y el número de la solicitud de patente.

Una vez concedida la patente, la DTD comunica la fecha de concesión y el número de ésta a los investigadores y decanos.

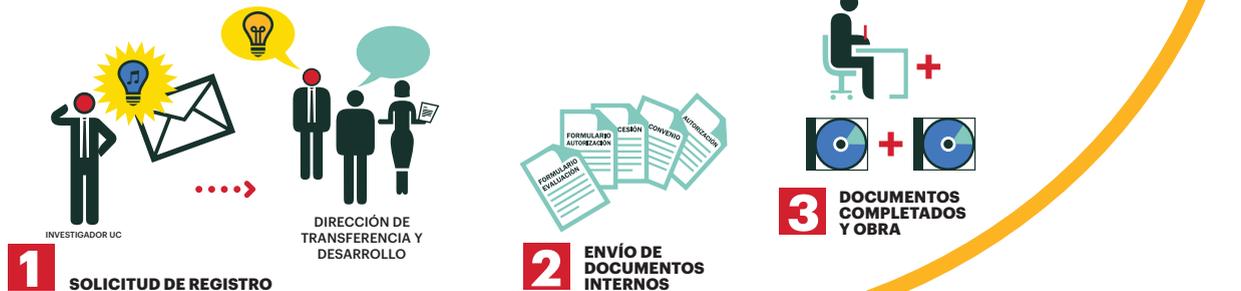
4.2 Patente internacional

- Una vez presentada la patente ante el INAPI, el investigador y la DTD evaluarán si es conveniente realizar una solicitud de patente internacional.
- En caso afirmativo, la DTD y el investigador decidirán si hacerlo vía Convenio París, vía Convenio PTC o mediante ambas vías, dependiendo de criterios como:
 - El estado de madurez de la tecnología.
 - Los países que están suscritos a cada uno de los tratados.
 - Costos.
 - Mercados de la tecnología.



III. **REGISTRAR** EL DERECHO DE AUTOR DE UNA OBRA

III. Registrar el Derecho de autor de una obra



1 SOLICITUD DE REGISTRO

El investigador envía a la DTD una solicitud de registro de derecho de autor* para su obra y se informa al decano de su facultad.

4 INSCRIPCIÓN EN LA DIBAM*

La DTD realiza el registro del derecho de autor de la obra en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM.

2 LA DTD ENVÍA AL INVESTIGADOR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

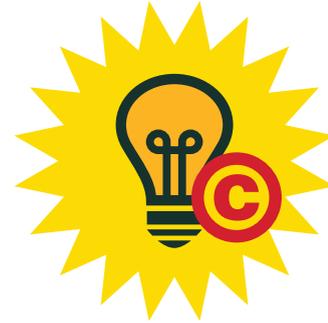
- 1.** Formulario de Evaluación para la Inscripción de Derecho de Autor.
- 2.** Formulario de Autorización para la Inscripción de Derecho de Autor.
- 3.** Cesión de Derechos de una Obra.
- 4.** Convenio de Distribución de Regalías.
- 5.** Autorización de Derecho de Autor UC.

5 LA DIBAM EMITE UN NÚMERO DE REGISTRO

3 EL INVESTIGADOR COMPLETA ESOS DOCUMENTOS Y LOS ENVÍA A LA DTD, JUNTO CON DOS COPIAS DE LA OBRA ORIGINAL QUE DESEA REGISTRAR, GRABADAS EN UN CD O DVD

6 LA DTD INFORMA DEL NÚMERO DE REGISTRO AL INVESTIGADOR MÁXIMO 48 HRS. DESPUÉS DE REALIZADO EL TRÁMITE

* Consultar término en glosario, números 9, 10, 11, 12, 13 y 14



IV. TRANSFERIR UN RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

IV. Transferir un resultado de investigación



1 VALORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

La DTD hace una valorización de los resultados de investigación, a través de una evaluación de la propuesta de valor y diseña una estrategia y establece los pasos a seguir para conseguir una efectiva transferencia de dichos resultados a la sociedad y el mercado.

4 ACUERDO DE TRANSFERENCIA

Se firma el contrato de licencia de explotación del resultado de investigación, o se inicia el proceso de creación de una *spin off* en los términos y condiciones acordados durante la negociación. Este contrato lo firma la UC y el licenciario.

2 PROSPECCIÓN

La DTD busca socios, empresas, emprendedores e inversionistas o agencias del sector público para poder llevar los resultados de investigación a la sociedad y el mercado. De este proceso resultan dos opciones: el inicio de un proceso de licenciamiento o la creación de una empresa *spin off*.

5 SEGUIMIENTO

La DTD hace seguimiento de manera de velar por el cumplimiento de los acuerdos y distribuye los beneficios económicos o *royalties*, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial UC.

3 PROCESO DE NEGOCIACIÓN

La DTD lidera el proceso de negociación. Se acuerdan las condiciones bajo las cuales se va a iniciar el proceso de transferencia de los resultados de investigación con el investigador y el decano. Luego se inicia la negociación de los términos y condiciones bajo las cuales la Universidad va a transferir los resultados de investigación a través de un contrato de licencia, mediante la creación de una empresa *spin off* u otro mecanismo.

* Consultar término en glosario, números 15, 16, 17 y 18

GLOSARIO



1. PATENTE

Es el derecho exclusivo concedido por un Estado a una invención, que se entiende es una nueva solución a un problema técnico (producto o procedimiento). Para que una invención sea patentable, tiene que cumplir con tres aspectos:

1. **Novedad:** tener alguna característica que no se conozca públicamente a nivel mundial.
2. **Nivel inventivo:** no tiene que ser obvia o no podría ser deducida a partir de lo que está descrito en el estado del arte para una persona versada en la técnica.
3. **Aplicabilidad industrial:** tener un uso práctico, en su más amplio sentido.

2. PRIORIDAD

La novedad de una invención se considera de acuerdo a la fecha en que fue solicitada por primera vez en la oficina de patentes correspondiente, es decir, se considera como novedosa la solicitud cuando es claramente distinguible de todo lo publicado hasta el día del primer registro. Por lo tanto, se respeta el orden de presentación, y esa solicitud

tendrá prioridad respecto a aquellas invenciones similares que se registren en fecha posterior en cualquier parte del mundo. La fecha de prioridad también es relevante para la protección de las patentes en el extranjero.

3. NO SE CONSIDERAN INVENCIÓNES:

- a. Los descubrimientos, las ideas, teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad.
- 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.

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 el genoma o germoplasma.

4. ARTE PREVIO

La información publicada en cualquier parte del mundo, incluyendo artículos científicos, presentaciones en congresos, entrevistas, tesis a disposición del público en bibliotecas, entre otras formas de difusión.

La búsqueda del arte previo es un estudio fundamental, porque somete a prueba la invención al asegurar que el nuevo conocimiento no se ha descrito con anterioridad ni se ha empleado con el mismo fin en ninguna parte del mundo.

5. BASES DE DATOS DE PATENTES

La información sobre patentes, contenidas en las bases de datos de patentes nacionales e internacionales, facilita la transferencia del conocimiento y su comercialización a través de:

- Identificar el estado de arte previo.

- Identificar posibles socios técnicos o comerciales.
- Identificar posibles competidores comerciales.
- Identificar mercados.
- Propiciar el licenciamiento.
- Resolver problemas técnicos en las empresas y encontrar soluciones en sectores productivos.

Algunas bases de datos de uso gratuito se encuentran en:

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:
<http://www.inapi.cl>

Organización Mundial de PI:
<http://patentscope.wipo.int>

Oficina Europea de Patentes:
<http://worldwide.espacenet.com>

Oficina de Patentes de Estados Unidos: <http://appft1.uspto.gov>

Otros: <http://www.patentlens.net>

6. ESTRUCTURA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

- Hoja ficha y hoja técnica.
- Memoria descriptiva.
- Pliego de reivindicaciones (*claims*, en inglés), que explica la esencia de lo nuevo, es decir, la invención misma.

- Dibujos, esquemas, diagramas o gráficos que ilustren la invención.

7. INAPI

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el registro de los derechos de propiedad industrial es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

8. DÓNDE PATENTAR

Una de las principales características de las patentes es su territorialidad. Esto quiere decir que la protección otorgada por un estado es válida solo para ese territorio. Cada solicitud de patente va asociada con altos costos, razón por la cual se debe analizar cada caso y decidir en cuáles países patentar.

Existen convenios internacionales suscritos por Chile que facilitan el patentamiento de productos y tecnologías en el extranjero. En la mayoría de los casos, es conveniente acogerse a ellos incluso antes de decidir la conveniencia de patentar en el exterior.

• Convenio París

Este tratado permite que una solicitud registrada en Chile pueda en el plazo de 1 año ser registrada en otro de los países firmantes, sin perder la prioridad, es decir, sin que el primer registro hecho en Chile sea considerado como divulgación de la invención para el registro de la nueva solicitud en el extranjero.

• Convenio PCT

Tratado de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treaty). Permite obtener simultáneamente en varios países protección de la invención mediante una única solicitud de patente, manteniendo la prioridad en todos los países miembros del tratado. Sin embargo, la decisión de conceder la patente la toma exclusivamente cada una de las oficinas nacionales o regionales, tramitación que puede fluctuar entre 3 a 7 años.

9. DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor es la protección jurídica que otorga un Estado al titular del derecho de autor de una obra original.

El derecho de autor comprende dos categorías:

Derechos patrimoniales:

derechos de reproducción, radiodifusión, interpretación y ejecución pública, adaptación, traducción, recitación pública, exposición pública, distribución, entre otros.

Derechos morales:

derecho que tiene el autor de la obra a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación. Tienen la particularidad de ser de carácter personal, irrenunciable e intransferible.

10. AUTORES Y TITULARES

Los titulares de una obra pueden ser tanto los autores de esta como los cesionarios o los herederos, ya sean personas naturales o jurídicas. Los autores, por su parte, son siempre personas naturales y corresponden a los creadores intelectuales de la obra.

En el caso particular de la Universidad Católica, los autores de la obra son los académicos, investigadores, alumnos, funcionarios y/o externos que participaron en la creación, y el titular corresponde a la UC.

11. TIPO DE OBRAS

El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos; programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y esculturas; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

La calidad de una obra no es considerada al momento de ser protegida.

12. REQUISITOS

Para ser protegida por el derecho de autor, una obra debe:

- Tener carácter original.
- Ser única.
- Ser susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento.

13. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE AUTOR

- Protección automática: por su mera existencia, toda obra creada queda protegida

por el derecho de autor. Sin embargo, en Chile las obras se registran con el propósito de identificar y distinguir los títulos de las obras, además de servir como prueba irrefutable, en el caso de controversias relacionadas con el derecho de autor.

- Duración: en Chile la protección tiene una duración de hasta 70 años a partir de la muerte del autor.

14. DIBAM

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás funciones que la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento autorizan, es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación.

15. LICENCIAR

La transferencia de resultados de investigación desarrollado en la Universidad hacia la sociedad puede darse a través del otorgamiento de licencias de uso de la PI a empresas ya establecidas en

el mercado, que se encargan del desarrollo, producción y venta de productos o servicios que incorporan la tecnología licenciada, o bien a través de la creación de empresas nuevas, a partir de la PI generada, llamadas *spin off*.

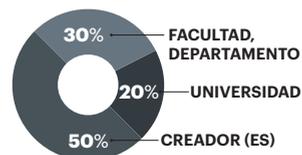
16. REPARTICIÓN DE INGRESOS POR LICENCIAMIENTO EN LA UC

Los beneficios económicos que perciba la Universidad como producto de la comercialización o explotación de los derechos de propiedad intelectual, del licenciamiento, o de cualquier otra forma de comercialización de los derechos de propiedad industrial, se distribuirán de la siguiente manera, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la UC:

- a. Un 15% en favor de la Dirección de Transferencia y Desarrollo.



- b. El remanente, según la siguiente proporcionalidad:



17. I+D: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Ley 20.241 que incentiva la inversión en Investigación y Desarrollo en Chile, define de la siguiente manera estos conceptos:

Investigación: la búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, la que podrá ser básica o aplicada. Se entiende por investigación básica aquella que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, con prescindencia de si tienen una aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para

adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

18. EMPRESA SPIN OFF

Las empresas *spin off* son entidades destinadas al desarrollo, explotación y/o comercialización de resultados de investigación de la UC, en que participe a lo menos un miembro de la comunidad universitaria o la Universidad.

Proyecto apoyado por
CORFO
sueña emprende crece

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

transferencia.uc.cl



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE