

MANUAL DEL INVESTIGADOR

PARA PROTEGER Y TRANSFERIR LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN

INDICE

I. Presentación	3
II. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?	4
Propiedad Industrial	4
Derechos De Autor	13
Secreto Industrial.....	13
Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad Bernardo O´Higgins	15
III. Gestión de la Transferencia	16
Gestión De Proyectos I+D.....	16
Preparación Y Entrega De La Declaración De Invención.....	17
Validación Y Valorización.....	17
Determinación De La Estrategia De Protección De La Propiedad Industrial	18
Gestión De La Transferencia	18
IV. Incentivos	19
Incentivo Al Patentamiento	19
Incentivo Por La Comercialización Y Transferencia De La Propiedad Intelectual.....	19



La Universidad Bernardo O'Higgins ha ido fortaleciendo de forma sostenida su área de I+D+i a través de los últimos años. Este crecimiento se evidencia a través de diferentes iniciativas como la contratación de investigadores de primer nivel, la creación de centros de investigación orientados a solucionar problemáticas críticas a nivel nacional e internacional, el incentivo a las publicaciones científicas, el financiamiento interno de proyectos para la investigación, tanto básica como aplicada, entre otros.

La creación de la Dirección de Transferencia, Emprendimiento e Innovación (DTEI) y la estructuración en sus unidades, Unidad de Proyectos y Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) responden directamente a la necesidad de seguir creciendo y generando institucionalidad que nos permita que este crecimiento sea orgánico y ordenado.

El compromiso de la DTEI es contribuir a la misión de la Universidad Bernardo O'Higgins, agregando valor al conocimiento creado mediante generación de políticas y reglamentos que favorezcan e incentiven la innovación dentro de la Universidad

y que finalmente genere un impacto en la sociedad. En este compromiso, hemos querido contribuir en la creación de este Manual del Inventor, en donde se entrega información práctica referente a los procesos de apoyo entregado por la DTEI, como la postulación a fondos concursables, la protección de los resultados de investigación, el proceso de patentamiento o de protección de la propiedad intelectual, el proceso de transferencia tecnológica y la creación de empresas de base tecnológicas creadas al alero de la investigación generada en la Universidad. Todo lo anterior, enmarcado en políticas y reglamentos internos, basados en recomendaciones internacionales que contribuyen a facilitar los procesos y el impacto de la investigación institucional.

Creemos fuertemente en que debemos seguir creciendo juntos y que esta iniciativa, en conjunto con otras desarrolladas por esta Dirección, contribuyen fuertemente en esta importante causa.

PATRICIO FLORES

Director

*Dirección de Transferencia,
Emprendimiento e Innovación*



II ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La Propiedad Intelectual es clave al hablar de transferencia, ya que establece los derechos de protección de las creaciones del intelecto humano, ya sea en los campos científico, literario, artístico o industrial, que son sujetas a ser transferidas.

De esta forma, la Propiedad Intelectual transforma los derechos sobre las creaciones intelectuales en activos inmateriales posibilitando la transferencia.



Propiedad sobre creaciones intangibles del intelecto humano

Es un derecho de carácter legal, que es distinto en cada país

Implica tener un reintegro monetario y/o reconocimiento

Esta propiedad intangible cuyo objeto pueden ser creaciones intelectuales, soluciones a problemas técnicos o información técnica secreta, entre otros, puede ser usada, vendida o licenciada mediando un precio por ella.

La Propiedad Intelectual comprende dos tipos de derechos:

Propiedad Industrial:



Incluye patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, entre otras.

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de Propiedad Industrial, a que alude la Ley N°19.039, y su Reglamento, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, conocido como INAPI.

Derechos de Autor:

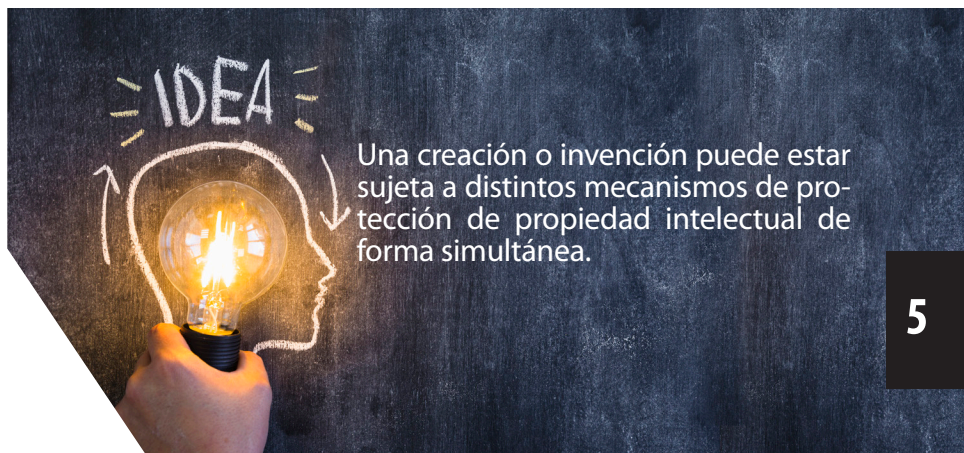


El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas

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



Generalmente, al referirnos a Propiedad Intelectual pensamos sólo en Patentamiento. Sin embargo, existen varios tipos derechos de tipos de propiedad intelectual que protegen a las creaciones se representan a continuación:



Una creación o invención puede estar sujeta a distintos mecanismos de protección de propiedad intelectual de forma simultánea.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial son los siguientes:

PATENTES Patente de Invención: Derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención y otorga un uso exclusivo y excluyente para producir, vender o comercializar y, en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto protegido.

- ✓ *Plazo de 20 años no renovable, contados desde el momento de la solicitud.*
- ✓ *Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.*
- ✓ *Para ser otorgado, la invención debe cumplir con los siguientes requisitos (1) ser novedosa, (2) tener aplicación industrial, y (3) tener nivel inventivo.*



Una invención se considera **novedosa**, cuando no exista con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que ha sido divulgado o 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 solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada en virtud del Convenio de París o el PCT.

Se considerará que una invención tiene **nivel inventivo**, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella

no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Se considerará que una invención es susceptible de **aplicación industrial** cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.



En Chile, no se consideran patentables:

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. 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 invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, que sea nuevo, inventivo y con aplicación industrial 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 la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, y que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

G

Los inventos 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.

INVENTOR E INVENCION

Un inventor es alguien cuyas ideas y la experimentación que efectúa son responsables de la concepción de una invención, o que haya contribuido intelectualmente de forma sustancial en la concepción del invento.

Una invención puede tener varios inventores. En la universidad los inventores pueden incluir el miembro de la Universidad en cuyo laboratorio se originó la PI, los estudiantes que realizaron el trabajo en el laboratorio, siempre y cuando hayan contribuido intelectualmente en el proceso de creación y los autores de los documentos relativos a la invención.

7

¿CÓMO SE TRAMITA UNA PATENTE DE INVENCION EN CHILE?

Para que una patente de invención en Chile se debe registrar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Una serie de antecedentes entre los que se cuentan el formulario INAPI de presentación de patentes, el comprobante de pago en tesorería de la tasa inicial de tramitación, la memoria descriptiva y el pliego de reivindicaciones.

Todo lo anterior asesorado por la DTEI, destacan la **memoria descriptiva** y el **pliego de reivindicaciones**.

La **memoria descriptiva** consiste en antecedentes y características técnicas suficientes sobre la invención que permitan entender y demostrar el alcance de la misma, conforme a lo establecido en el reglamento. La memoria descriptiva debe apoyarse en al menos un ejemplo concreto o una modalidad preferida de realización, que deberá estar fundado en evidencias técnicas, precisas y concretas, con el objeto de demostrar la reproducibilidad y el alcance de la invención.

Por su parte el **pliego de reivindicaciones** constituye una lista de las denominadas reivindicaciones o cláusulas que definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deberán ser claras, precisas y concisas, y estar enteramente sustentadas en la memoria descriptiva.

Con dichos antecedentes se presenta la solicitud de patente la que cumple diversas etapas:

01

Presentación: Se presentan los antecedentes al INAPI, más tasa de solicitud que asciende a 1 UTM (aprox. 40 mil pesos)

02

Examen formal: INAPI analiza si se han acompañado en debida forma todos los antecedentes.

03

Publicación en el Diario Oficial: Una vez emitida la aceptación formal un resumen o extracto de la solicitud se debe publicar en el Diario Oficial. Se debe esperar 45 días hábiles para que terceros se opongan a la solicitud.

04

Nombramiento de perito: Vencidos 45 días hábiles de la publicación se deben pagar los honorarios periciales.

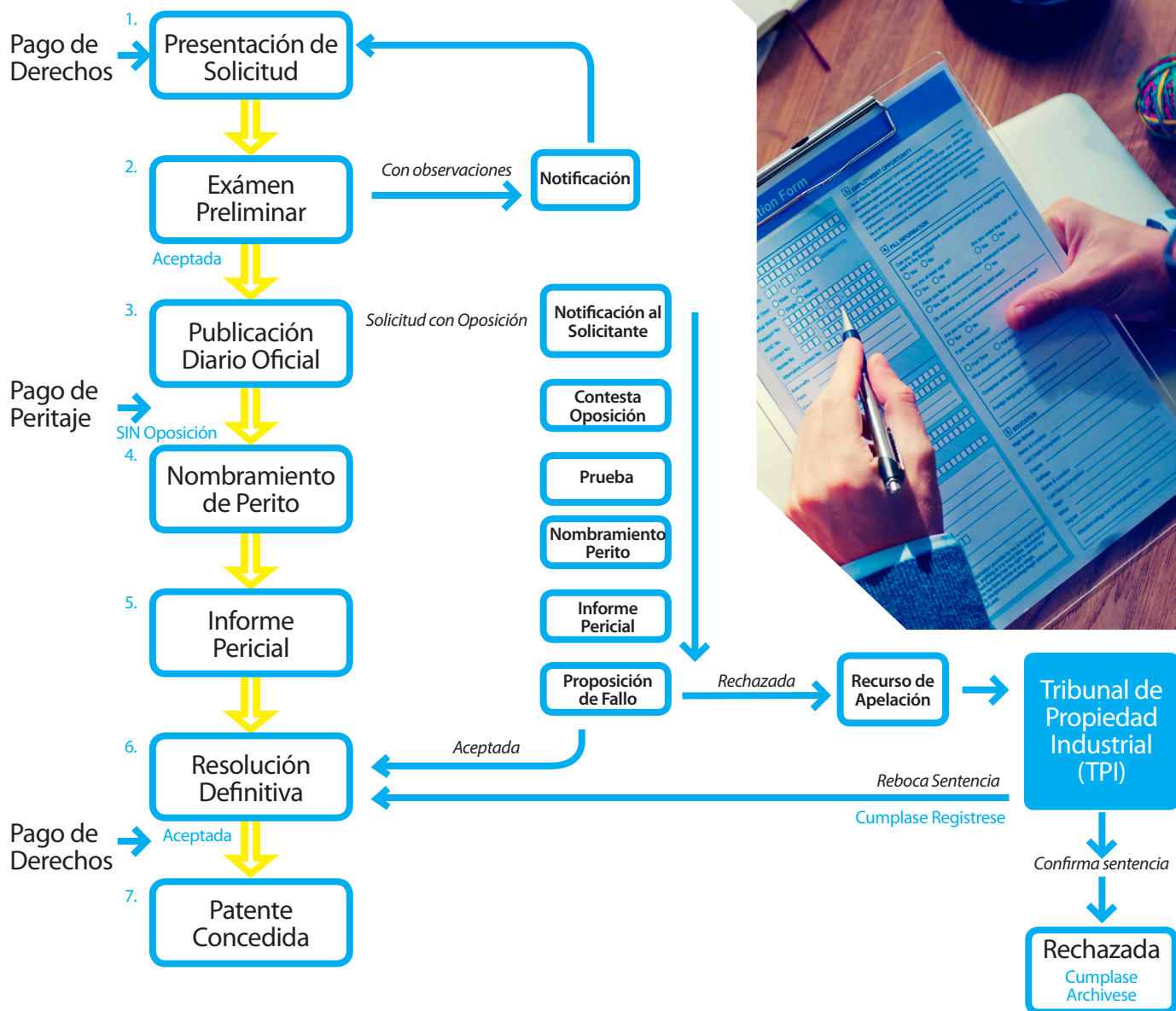
05

Informe pericial: El perito que acepta el cargo, acreditado el pago del peritaje emite un informe aceptando o rechazando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del invento a lo que el solicitante puede contestar.

06

Resolución definitiva: Con los informes, oposiciones y contestaciones el INAPI, a través del Director Nacional, acepta o rechaza la solicitud de patente. De dicha resolución se puede apelar al Tribunal de Propiedad Industrial y eventualmente llegar a la Corte Suprema.

PROCEDIMIENTO ANTE EL INAPI



¿QUÉ ES EL PCT Y CÚAL ES SU PROCEDIMIENTO?

El PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) es un sistema de tramitación internacional de patentes de invención y de modelos de utilidad. Permite, mediante un procedimiento simplificado de tramitación de las solicitudes, ingresar a diversos países con una misma solicitud, manteniendo la fecha de prioridad. Son 152 los miembros del tratado actualmente. La decisión final de aceptación o no al registro de una patente corresponde a cada país en particular, y la tramitación de la solicitud puede llevar de 3 a 7 años.

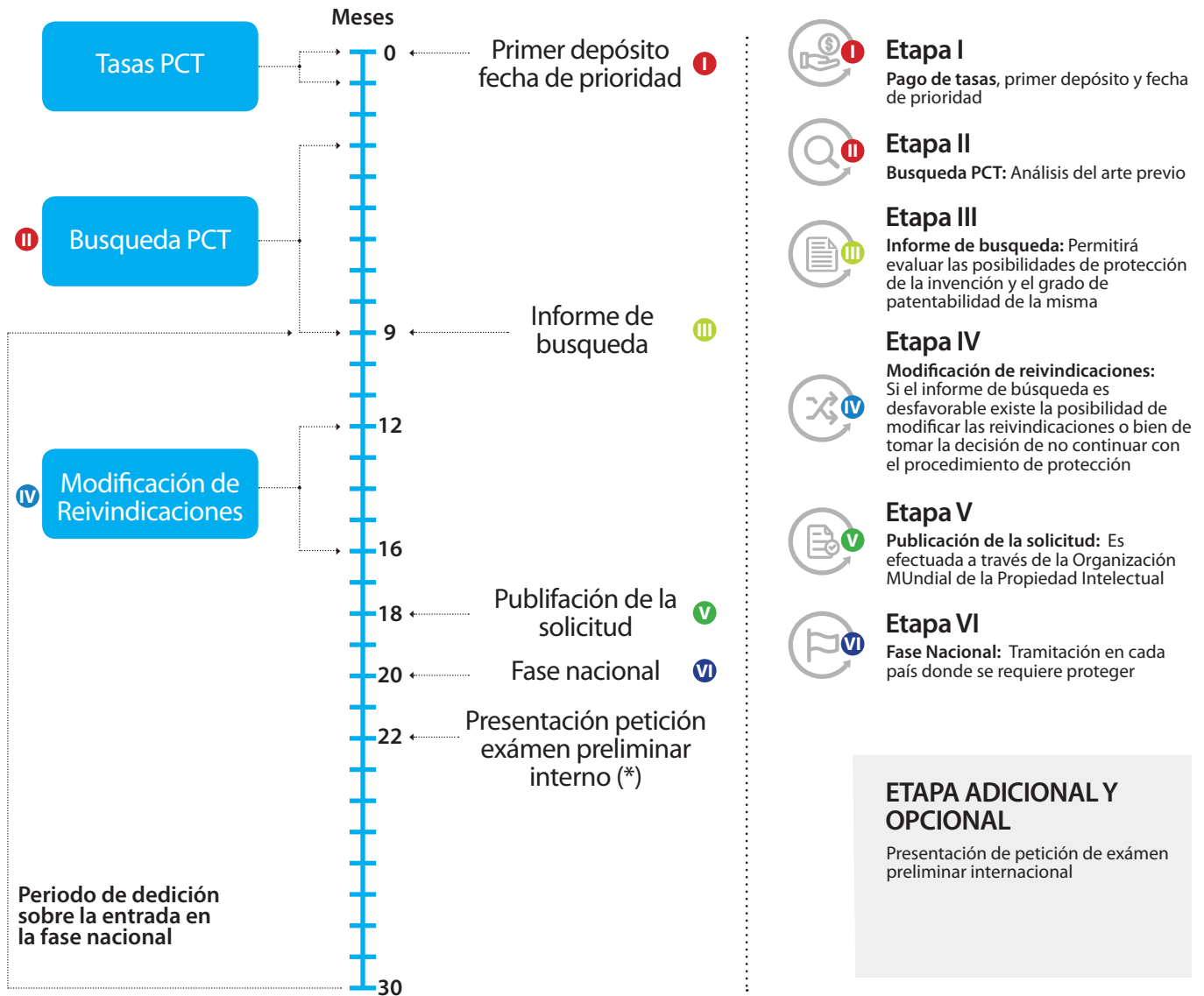
Para los países no miembros del PCT se aplica el Convenio de París que reduce el plazo solamente a 12 meses desde fecha de la solicitud de patente original.

En cuanto al procedimiento de tramitación de la fase internacional del PCT, es importante destacar que este no termina en una patente internacional sino que amplía el plazo de prioridad para entrar en fase nacional, es decir, en incidir el procedimiento de registro de una patente en el país que nos interesa obtener el registro.

Además de alargar el plazo de prioridad a 30 meses desde la fecha de la solicitud de patente original, se otorga un examen de patentabilidad o informe.



DIAGRAMA DEL PCT



¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE EL CONVENIO DE PARIS?

El Convenio de Paris es un tratado que permite que el solicitante de una solicitud de patente de invención en alguno de los países contratantes, goce para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad. El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero estas últimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud.

Otros tipos de Propiedad Industrial son:

MODELO DE UTILIDAD: Son derechos que se otorgan a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que se reivindica su forma en su aspecto externo como en su funcionamiento, ya que se observa una utilidad que antes no tenía.

- ✓ *Plazo de 10 años no renovable, contados desde el momento de la solicitud.*
- ✓ *Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.*
- ✓ *Para ser otorgado, el modelo de utilidad debe cumplir con los siguientes requisitos (1) ser novedosa, y (2) tener aplicación industrial.*

DISEÑOS INDUSTRIALES Son derechos que se otorgan sobre formas tridimensionales 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.

- ✓ *Plazo de 10 años no renovable, contados desde el momento de la solicitud*
- ✓ *Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.*
- ✓ *Para ser otorgado, el diseño debe cumplir con los siguientes requisitos (1) ser novedoso, y (2) tener aplicación industrial.*

DIBUJOS INDUSTRIALES Son derechos que se otorgan sobre la disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano bidimensional para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

- ✓ *Plazo de 10 años no renovable, contados desde el momento de la solicitud.*
- ✓ *Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.*
- ✓ *Para ser otorgado, el diseño debe cumplir con los siguientes requisitos (1) ser novedoso, y (2) tener aplicación industrial.*

ESQUEMAS DE TRAZADO O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS: Son derechos que se dan sobre una disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado. Esa disposición y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.

- ✓ *Plazo de 10 años no renovable, contados desde el momento de la solicitud, o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.*
- ✓ *Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.*
- ✓ *Para ser otorgado, el esquema o trazado debe cumplir con los siguientes requisitos (1) ser novedoso, y (2) tener aplicación industrial.*



MARCAS

Signos Distintivos que permiten identificar el origen empresarial de productos o servicios, evitando la confusión en el mercado.

Pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras, letras, símbolos, dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).

Denominativa

PUMA

Figurativa



Mixta



Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar.



Plazo de 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales.



Se otorga para en una zona geográfica determinada, de acuerdo a la solicitud.



Para ser otorgada, la marca debe (1) ser susceptible de representación gráfica, y (2) tener carácter distintivo.

SELLO DE ORIGEN

Este programa es una iniciativa entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e INAPI con el objetivo de fomentar el adecuado uso de las herramientas de la propiedad industrial para el reconocimiento y la protección de los productos chilenos a través del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), Marcas Colectivas y de Certificación, con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de comunidades de nuestro país.

Las I.G., D.O., Marcas Colectivas y de Certificación, son derechos de propiedad industrial contemplados en la Ley N° 19.039 y su reglamento. Dichas herramientas impulsan la preservación y estímulo de formas particulares de manufactura y/o producción tradicional, a la vez que potencian la unión en las comunidades territoriales de origen, favoreciendo el desarrollo económico de los pequeños productores a lo largo de nuestro país.



DERECHOS DE AUTOR

- Son el conjunto de normas legales que se conceden a los autores, artistas y otros creadores protección a sus creaciones u obras intelectuales (obras) literarias y/o artísticas.
- Estas creaciones u obras del intelecto pueden ser libros, software y/o bases de datos, proyectos arquitectónicos, conferencias y discursos, composiciones musicales, obras teatrales, obras cinematográficas, entre otros.
- También protege a los denominados titulares de derechos de autor, vale decir cónyuge sobreviviente, herederos, cesionarios y legatarios.
- En la Ley se contemplan distintos tipos de derechos

✓ Los Derechos Morales son personales, irrenunciables e intransferibles. Estos otorgan al autor las facultades de reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación, mutilación u otras modificaciones hechas sin su expreso y previo consentimiento, mantener la obra inédita, autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras esta no pertenezca al patrimonio cultural común.

✓ Los Derechos Patrimoniales son transferibles y otorgan al autor la facultad de utilizar directa y personalmente la obra, transferir totalmente sus derechos sobre ella, autorizar su utilización por terceros.

✓ Los Derechos Conexos son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión.



SECRETO INDUSTRIAL

- Son el conjunto de normas legales que se conceden a los autores, artistas y otros creadores protección a sus creaciones u obras intelectuales (obras) literarias y/o artísticas.
- En Chile la protección de los secretos empresariales de se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial, como parte de las disposiciones específicas sobre la protección de la información confidencial.
- Los requisitos que se deben cumplir para ser aplicables:
 - ✓ *La información debe ser secreta, es decir, no ser conocida ni de fácil acceso para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.*
 - ✓ *Debe tener un valor comercial.*
 - ✓ *Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, como, por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad.*

RESÚMEN

	¿Qué protege?	Requisitos	Duración	Derechos	Dónde tramitar
PATENTE DE INVENCION	Solución a un problema técnico	<ul style="list-style-type: none"> • Novedad • Altura inventiva • Aplicación industrial 	20 años desde la solicitud	A excluir a otros del uso, fabricación, venta, ofrecer para la venta e importación	INAPI
MODELO DE UTILIDAD	Solución a un problema técnico	<ul style="list-style-type: none"> • Novedad • Aplicación industrial 	10 años desde la solicitud	A excluir a otros del uso, fabricación, venta, ofrecer para la venta e importación	INAPI
DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL	Efectivo estético	<ul style="list-style-type: none"> • Novedad 	10 años desde la solicitud	A excluir a otros del uso, fabricación, venta, ofrecer para la venta e importación	INAPI
MARCA	Signos distintivos	<ul style="list-style-type: none"> • Signos susceptibles de representación gráfica + distintividad 	10 años renovables indefinidamente	Impedir el uso de signos idénticos o similares en comercio cuando haya problemas de conclusión	INAPI
DERECHO DE AUTOR	Libros, diarios, mapas, películas, pinturas, esculturas, software	<ul style="list-style-type: none"> • Expresión de una idea original 	Vida del autor +70 años; 70 años desde la publicación	Reproducirla, adaptarla, comunicación al público, ejecutarla, distribuirla	DDI
SECRETO INDUSTRIAL	Ideas que por ser secretas tienen valor	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el secreto 	Mientras se mantenga el secreto	Impedir la divulgación por terceros	No se registra, solo acuerdo entre partes



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD BERNARDO O´HIGGINS

Conforme a las ley de Propiedad Intelectual Ley N°17.336 y la ley de Propiedad Industrial Ley N°19.030, se ha redactado y aprobado el Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica de la Universidad Bernardo O´Higgins.

Este reglamento tiene por objeto definir y regular los derechos y obligaciones, que asisten a los diferentes actores de la comunidad universitaria, incluidos alumnos, docentes, profesores, investigadores, sean contratados o visitantes, nacionales o extranjeros, respecto de los Resultados de Investigación, las obras o invenciones, u otros activos susceptibles de ser protegidos mediante propiedad intelectual que se desarrollen en la Universidad, o con la concurrencia de la Universidad, sea patrocinando o colaborando en su producción o desarrollo.

Entre los puntos más importantes de este Reglamento se destaca:

01

El deber de informar a la Dirección de Transferencia, Emprendimiento e Innovación por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria que en el curso de sus responsabilidades, o con un uso significativo de medios proporcionados por la Universidad realice cualquier Resultado de Investigación, creación, descubrimiento o invención, patentable o protegible intelectual o industrialmente, para su revisión con la finalidad de precaver o evitar el conocimiento público de información potencialmente protegible.

04

Los derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, o cualquier otro que pudiera existir, derivados de las invenciones desarrolladas por académicos, docentes, estudiantes de pre y postgrado, administrativos o cualquiera otra persona que participe en programas o proyectos de la Universidad en cualquier régimen, incluidos los académicos y los alumnos visitantes y/o de intercambio, o haga un uso significativo de recursos de la Universidad serán de propiedad de la Universidad.

02

La Universidad resguardará los derechos que por el solo hecho de su creación adquieren los autores de obras de la inteligencia, en los ámbitos literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, obligándose a reconocer el derecho moral comprendido, que por ley les pertenece.

05

La Universidad garantiza a los autores o inventores, que éstos recibirán parte del beneficio financiero que la Institución obtenga por la comercialización de la tecnología asociada a sus invenciones u obras. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a la Política de Incentivos de la Universidad, se establece en la reglamentación respectiva el pago de un incentivo por las solicitudes de patente y por los patentamientos que sean fruto del trabajo inventivo de los miembros de la comunidad universitaria.

03

Los derechos Patrimoniales, establecidos en virtud de la ley de Propiedad Intelectual pertenecerán a la Universidad, siempre y cuando el autor haga uso significativo de los medios proporcionados por la Universidad, para la creación de la obra, o cuando el resultado susceptible de protección, sea producto de un trabajo o investigación para cuyo fin la persona haya sido específicamente contratada por la Universidad, o bien, cuando el resultado susceptible de protección sea desarrollado en el marco de un convenio o contrato entre la Universidad y terceros, en que se contemple expresamente la asignación de los derechos de la propiedad intelectual a la Universidad.



III Gestión de la Transferencia

- La DTEI apoya en todo el proceso de gestión de la transferencia de tecnologías, abarcando el apoyo inicial a la postulación y adjudicación de fondos concursables, la identificación de resultados de investigación, la validación y valuación de ellos, la definición de una estrategia de protección de estos resultados, mediante derechos de propiedad intelectual o industrial, la prospección comercial, y la gestión de la transferencia, todas etapas que se muestran en el siguiente esquema.



GESTIÓN DE PROYECTOS I+D

- La Unidad de Proyectos apoyará la gestión de acciones para la preparación y ejecución de proyectos de I+D.
- Los proyectos de I+D principalmente que postulen y ejecuten proyectos con fondos externos, deben seguir los procedimientos definidos en el Manual de Procedimientos para la Operación con Fondos Concursables de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas del año 2017.

Algunas recomendaciones para realizar una propuesta exitosa a un Fondo Concursable son:

Revisar difusión de concursos en la página web de la DTEI: www.ubo.cl/dtei	Revisar las bases del concurso para ver factibilidad de presentación	Entender las prioridades del Fondo	Preparar y coordinar reunión con la DTEI
Verificar condiciones de postulación	Armar un equipo de trabajo disponible y ganador	Trabajar en una propuesta de valor	Verificar fechas claves



- La DTEI genera procesos claros y calendario de apoyo a la postulación para concursos más importantes a nivel nacional. No obstante, TODA postulación, sea o no necesario el patrocinio por escrito o firmado por nuestro representante legal, deben pasar por esta Dirección para ser autorizada y registrada.
- La DTEI realiza una revisión de forma y el cumplimiento de los reglamentos internos de la UBO junto con la pre-admisibilidad de acuerdo a las bases de concurso.
- La DTEI no realiza críticas al proyecto sino recomendaciones que pueden ser o no acogidas y solicitudes de cambios si se detecta una no conformidad con los reglamentos internos, bases del concurso o disposiciones generales.
- La función de la DTEI no es redactar los proyectos, sino apoyar en el proceso de postulación.

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA DECLARACIÓN DE INVENCION

- Un **RESULTADO DE INVESTIGACIÓN** es un conocimiento resultante de la ejecución de un Proyecto de I+D que pueda madurar en una Tecnología, Producto o Servicio.
- La **DECLARACIÓN DE INVENCION** es el mecanismo por el cual, el Investigador, entrega información sobre su Resultado de Investigación para que sea analizados por la DTEI.
- Todo investigador que considere que tiene un conocimiento con potencial comercial y/o de aplicación en alguna innovación, debe completar y enviar el **FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION** antes de difundir la tecnología, ya sea en una publicación científica, una tesis, exposición o poster en seminarios y congresos, entrevista o cualquier otra forma de difusión.

De acuerdo a nuestro Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica, el inventor debe seguir el procedimiento general para entregar la Declaración de Invención, el cual se resume a continuación:

- ✓ *El investigador debe completar el Formulario disponible en la página web de la DTEI: www.ubo.cl/dtei*
- ✓ *La DTEI entregará respuesta en un tiempo prudente, en el cual el investigador no podrá realizar ninguna acción de difusión a la espera de la respuesta.*
- ✓ *Durante este plazo el Investigador deberá entregar mayores antecedentes que le serán solicitado por la DTEI vía e-mail.*

VALIDACIÓN Y VALORIZACIÓN

- Posterior a la entrega de la Declaración de invención y habiendo entregado todos los antecedentes que respalde la información declarada, la DTEI iniciará proceso de validación el cual se analiza la información entregada en tres áreas:

- Propiedad Intelectual
- Mercado
- Tecnología

En base a este análisis se determinará si es posible proteger, el mecanismo de protección y su potencial valor comercial.

- La Valorización por su parte, consiste en la estimación del valor económico de la tecnología desarrollada, entendiendo sus ventajas y debilidades para un posterior proceso de transferencia tecnológica o para la búsqueda de otros mecanismos de apoyo para la continuidad del desarrollo tecnológico.
- El investigador debe participar activamente en esta etapa para lo cual de forma conjunta con la DTEI acordarán un Plan de Trabajo.

DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- Como resultado de la Validación, se definirá cual es la estrategia de Protección de la Propiedad Intelectual más adecuada.
- Si como resultado del análisis de la estrategia, resultase en la decisión de iniciar un proceso de protección por cualquiera de las vías mencionadas en el punto I, la DTEI le solicitará al investigador comprometerse a entregar toda la información requerida y a cumplir los procedimientos solicitados, según la planificación y plazos acordados por ambas partes y normados en nuestro Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica.
- El investigador debe participar en esta etapa entregando los antecedentes técnicos.

GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA

- La DTEI en conjunto con el investigador, busca la mejor forma de llevar los Resultados de Investigación junto con sus derechos de propiedad intelectual e industrial al mercado, generando redes de trabajo con empresas, instituciones, emprendedores e inversionistas que potencialmente estén interesados en dichos Resultados y derechos.
- En algunos casos, el proceso de transferencia se facilita cuando la empresa se involucra desde un inicio en la investigación que lleva a la obtención del Resultado de Investigación.
- Los mecanismos para transferir los resultados de investigación más frecuentes es la negociación de un contrato de licencia a una empresa interesada o a una nueva empresa creada para continuar el desarrollo de la tecnología y su posterior comercialización. De esta forma se entiende por:

Licencia:

Es un contrato se permite a terceros la utilización de las tecnologías a cambio del pago de regalías, estableciéndose cláusulas de confidencialidad, temporalidad, territorialidad, propiedad intelectual derivada, resolución de conflictos y cláusulas de salida, entre otras.

Empresas de base tecnológica universitaria (EBTU) o Spin Off:

La Universidad Bernardo O'Higgins cuenta con una normativa interna, correspondiente al Reglamento sobre Empresas de Base Tecnológica Universitaria, que regula esta alternativa de transferencia tecnológica. Se entiende por empresa de base tecnológica universitaria a aquella unidad de negocios constituida como persona jurídica distinta a la Universidad y autorizada previamente por ésta, en cuya creación participan miembros de la comunidad universitaria, y en la que se utiliza conocimiento o tecnología generada en la misma, se encuentre o no protegida, y cuya finalidad principal es la explotación comercial de dichas tecnologías en el mercado, sea por la vía de la producción de bienes o la prestación de servicios.

Previo a la creación de una EBTU, será necesario obtener la autorización de la Universidad. Para ello se deberá presentar una propuesta inicial dirigida a la Dirección de Transferencia, Emprendimiento e Innovación, con copia a la Dirección de las unidades a las cuales los solicitantes pertenecen, la que deberá acompañarse de los siguientes documentos:

- Solicitud de creación de la EBTU, visada por la Dirección de cada una de las Unidades de las cuales dependen los solicitantes. Esta solicitud debiera hacer referencia a la necesidad de usos de espacios físicos de la Universidad y a la solicitud o no de participación de la UBO en este nuevo emprendimiento
- Plan de Negocios de la EBTU: La DTEI podrá guiar y entregar los requerimientos mínimos de este plan de negocios para que posteriormente sea presentado, junto con todos los antecedentes a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, quien junto con el Rector tendrán la decisión final de apoyar o no esta iniciativa, junto a sus condiciones.



IV INCENTIVOS

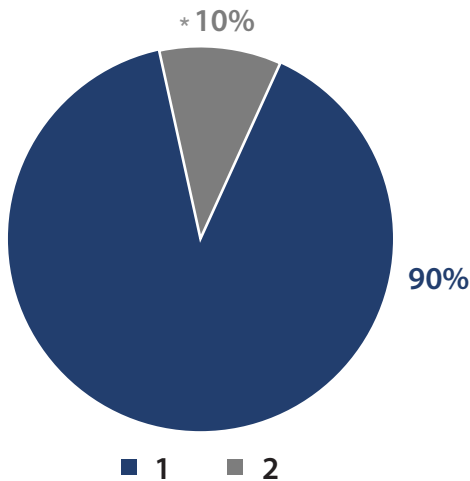
La Universidad Bernardo O'Higgins ha definido una serie de incentivos relacionados con la gestión de la propiedad industrial.

INCENTIVO AL PATENTAMIENTO

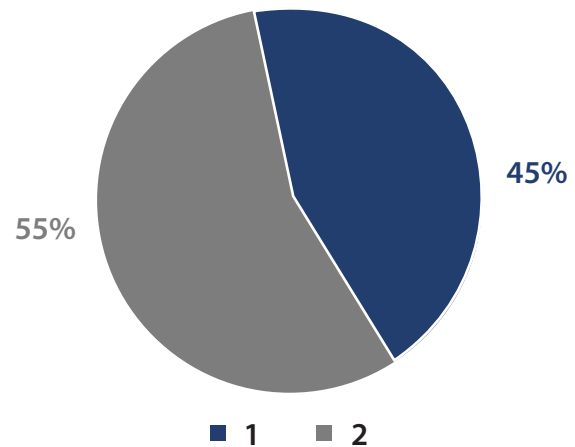
- Se establecen en la Resolución de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e Investigación N°4000/006/19, de fecha 12 de julio de 2019: "Dispone pago de incentivo por solicitudes de patentamiento y otorgamiento de las mismas".
- Por cada solicitud de patente de invención aceptada a tramitación por INAPI, el investigador percibirá un incentivo de \$1.200.000 brutos y por la inscripción \$2.800.000 brutos.

INCENTIVO POR LA COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- De acuerdo al Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica de la Universidad, los beneficios económicos que pueda percibir 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 forma:



10% Gastos obtención titularidad y proceso de transferencia y/o comercialización
90% Resto de ingresos netos por transferencia y/o comercialización a ser distribuido según el siguiente esquema.



45% Beneficio neto percibido para autor (es), Inventor(es)
55% beneficios netos para la Universidad (50% para la(s) Unidad(es) o Centro(s) de origen de él o los inventores y un 50% para fondos centrales de la Universidad)

* Según el artículo 39 del Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica, la distribución de las regalías se realizará una vez descontados los gastos incurridos en la obtención, mantención y gestión del título de protección respectivo, así como los gastos incurridos en el proceso de transferencia y/o comercialización de la tecnología, los que corresponderán, como mínimo, a un 10% de los ingresos brutos derivados de la comercialización o explotación comercial de los resultados de la investigación.







UNIVERSIDAD[®]
BERNARDO
O'HIGGINS

Proyecto apoyado por

CORFO

