

manual del inventor ●



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

MANUAL DEL INVENTOR

Universidad Mayor

Editora

Daniela Fuentes Contreras

Textos

Nancy Fuentes Morales

Diseño

Paulina Bustamante

Número de inscripción Derecho de Autor: 2020-A-2919

ISBN: 978-956-7459-55-1

© Universidad Mayor

Proyecto 18COTL - 93542 CORFO

Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica,
Universidad Mayor,
Santiago, Marzo 2020

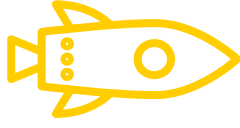
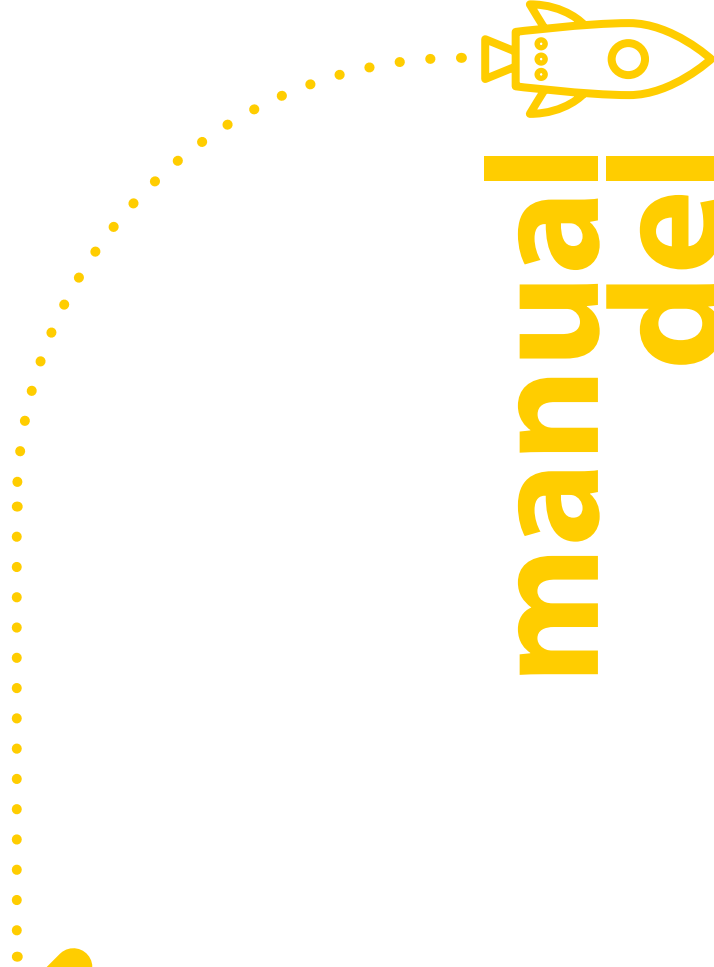


Vicerrectoría de Investigación
**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**



Proyecto apoyado por
CORFO





**manual
del**

inventor ●



Índice

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 1. | INTRODUCCIÓN | / 3 |
| 2. | GLOSARIO DE CONCEPTOS | / 4 |
| 3. | PROPIEDAD INTELLECTUAL | / 6 |
| 4. | PROPIEDAD INTELLECTUAL GENERADA EN LA U. MAYOR | / 8 |
| 5. | MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL | / 10 |
| 6. | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | / 24 |
| | Proceso para la Transferencia Tecnológica | / 25 |
| | Buenas Prácticas | / 26 |
| | Equipo OTL-DITT | / 27 |

INTRODUCCIÓN

La Transferencia Tecnológica es el proceso en el cual se transfiere de manera formal los derechos de uso y comercialización de nuevos descubrimientos e innovaciones resultantes de la investigación científica y desarrollos realizados en la Universidad a un tercero, para que logre llevarlos a productos, procesos o servicios concretos que puedan ser utilizados por la sociedad.

¿Para qué busca la Universidad hacer esto? Principalmente porque los diversos desarrollos resultantes del quehacer científico y académico en la Universidad, no llegarán a una etapa de madurez suficiente para insertarse directamente en el mercado o sociedad. Más bien, estarán listos para transferirse a un tercero que tendrá la capacidad de desarrollar la tecnología al punto preciso para ponerla en el mercado, encargarse del proceso de fabricación y de la distribución o comercialización.

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) Universidad Mayor, perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación, a través de su Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) como unidad operativa, es la unidad encargada de llevar a cabo este proceso de principio a fin, buscando la mejor salida hacia una transferencia exitosa, que signifique no solo un impacto en el sector productivo o social en el cual se inserte, sino, además, beneficios para los inventores que participaron de la creación.

Pero ¿cómo identificar si mis investigaciones son transferibles? ¿por qué es importante resguardar los resultados de investigación? ¿de quién es la propiedad de lo que genero mientras trabajo para la Universidad? ¿qué tengo que hacer para iniciar el proceso? ¿gano algo?

El presente Manual del Inventor busca responder estas y otras inquietudes respecto a la gestión de la propiedad intelectual, innovación y transferencia tecnológica, además de presentar los diversos procesos y reglamentos asociados en la Universidad Mayor con los que opera la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, asesorando y acompañando a los inventores U. Mayor en el camino de identificar, proteger, empaquetar y transferir al mercado sus resultados.

Se presentarán los conceptos básicos con que trabaja la OTL-DITT, para luego entrar en detalle mediante apartados respecto a Propiedad Intelectual, Propiedad Intelectual generada en la Universidad, Mecanismos de Protección y Transferencia Tecnológica.

GLOSARIO

Conoce los conceptos básicos necesarios para manejar correctamente la información contenida en este Manual del Inventor.



• **AUTOR:** Toda aquella persona que contribuya de forma creativa y original en la producción o generación de una obra intelectual o creación de objeto de propiedad intelectual. Serán considerados autores todos los profesionales que realicen investigación; académicos, investigadores, estudiantes y en general todas las personas contratadas por la Universidad; o aquellos que no estando contratados puedan haberle cedido sus derechos a esta y que tengan la calidad de creadores de las obras o inventores o creadores de los objetos de propiedad intelectual.



• **COMUNIDAD UNIVERSITARIA:** Conjunto de integrantes de la Universidad Mayor, ya sean alumnos, académicos, investigadores y personal administrativo.



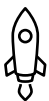
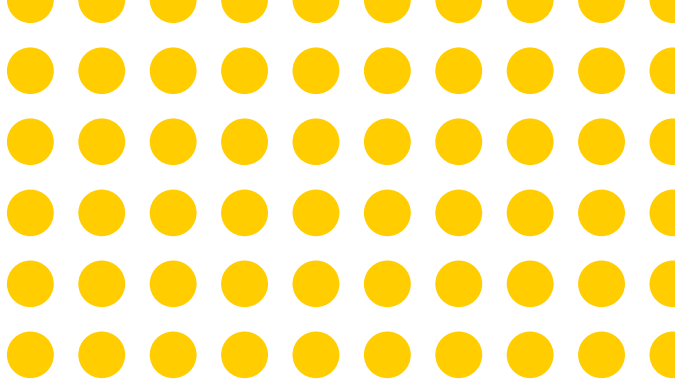
• **DERECHO DE AUTOR:** Comprende aquellas creaciones originales de la mente humana, específicamente obras literarias, artísticas y científicas, cualquiera sea su forma de expresión, cuyos autores adquieren titularidad y protección sobre estas por el solo hecho de crearlas.



• **DERECHO MORAL:** Es el derecho personal que tiene el autor originario de una obra intelectual, persona natural, de carácter inalienable y sin contenido económico que se traduce en una serie de derechos que protegen la personalidad del autor impresa en su obra, tales como la paternidad, la integridad, mantener la obra inédita, anónima o seudónima, y autorizar a terceros terminar la obra inconclusa.



• **DERECHO PATRIMONIAL:** Es el derecho que tiene el autor originario o secundario de una obra intelectual, de carácter económico y transferible a terceros, que se traduce en una serie de derechos tales como el de publicación, reproducción, distribución, comunicación pública y adaptación.



• **INVENCIÓN:** Toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Podrá ser un producto o procedimiento o estar relacionada con ellos.



• **INVENTOR:** Miembro de la comunidad universitaria que tenga participación esencial en la obtención y del resultado de la investigación o desarrollo, como autor o creador de la invención. Aquellos que trabajen en forma dirigida en el proceso de generación de la invención no son considerados inventores.



• **LICENCIA:** Todo acuerdo en que la Universidad participe como licenciante, es decir, que otorga el derecho de uso sobre propiedad intelectual o resultados de investigación o desarrollo que constituya una tecnología licenciable, y por la otra, terceros denominados licenciatarios, que obtengan el derecho de uso. Las condiciones de dichas licencias estarán reguladas a través de un contrato de licenciamiento.



• **OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO U. MAYOR:** Unidad operativa dentro de la Dirección de Innovación y Transferencia, encargada de llevar a cabo el proceso de gestión del conocimiento, innovación y transferencia tecnológica.



• **PROPIEDAD INTELECTUAL:** Es aquella rama del derecho que protege bienes inmateriales o intangibles, provenientes de la mente humana, y que comprende entre otros el derecho de autor y los derechos conexos, los derechos de obtenedores de variedades vegetales y la propiedad industrial.



• **PROPIEDAD INDUSTRIAL:** Comprende las marcas comerciales, invenciones, modelos de utilidad, los diseños y dibujos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos empresariales e industriales, la información no divulgada, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y, en general, todos los demás objetos de derechos de propiedad industrial reconocidos por la ley o los tratados internacionales actuales o futuros.



• **RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO:** Todo conocimiento, invención, creación, desarrollo tecnológico o know how obtenido a partir de actividades de investigación desarrolladas en o para la Universidad Mayor, protegido o susceptible de ser protegido a través de derechos de propiedad intelectual en conformidad con la legislación nacional e internacional, o que sea objeto de contrato de licencia.



• **SPIN OFF:** Toda empresa en cuya promoción participe personal docente e investigador de la Universidad, así como cualquier otro miembro de la Comunidad Universitaria, sea como propietario, copropietario, socio y/o accionista, y que utilice, como elemento esencial de su actividad, tecnología de la Universidad que sea producto de resultados de investigación o desarrollo, estén o no protegidos por derechos de propiedad intelectual en los que la Universidad participe.

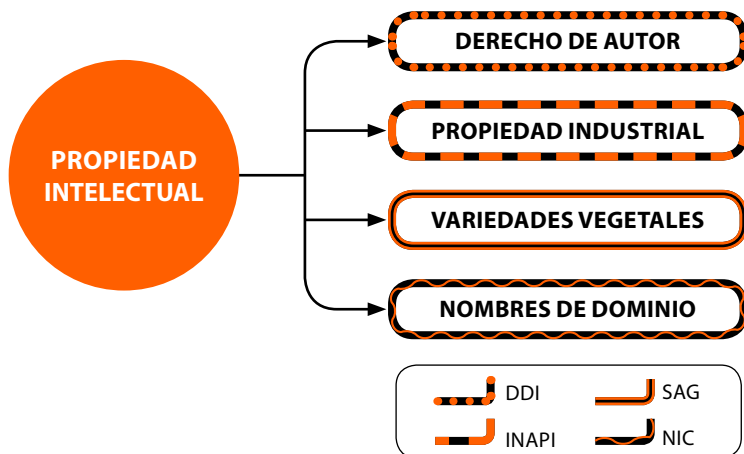
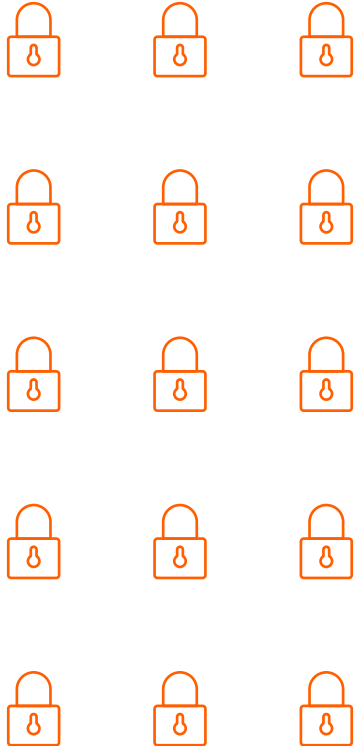
*Conceptos
generales de
Propiedad
Intelectual y sus
regulaciones*



La Propiedad Intelectual es importante dentro del ámbito de la Transferencia Tecnológica, dado que promueve la innovación y creatividad al posibilitar la protección de resultados de investigaciones reconociendo a los autores o inventores, y estimula la innovación tecnológica al transformar los derechos sobre las creaciones intelectuales en activos inmateriales transables y explotables, permitiendo la transferencia tecnológica.

¿Qué es la propiedad intelectual?

La Propiedad Intelectual (PI) es toda forma de regulación y protección de las creaciones de la mente humana expresadas en obras en los dominios literarios, artísticos o científicos. Comprende entre otros al derecho de autor, derechos conexos, derechos de obtentores de variedades vegetales y la propiedad industrial.



FUENTE: Elaboración propia

Los derechos de Propiedad Intelectual no son excluyentes entre sí, por lo que una invención puede obtener diversos derechos de manera simultánea, lo que fortalece su estrategia de transferencia tecnológica y de comercialización.

En Chile, la Propiedad Intelectual se encuentra regulada, entre otros, en los siguientes cuerpos legales:

- **Ley N°17.336** sobre Propiedad Intelectual
- **Ley N°19.039** sobre Propiedad Industrial
- **Ley N°19.342** sobre Derechos de Obtentores sobre Nuevas Variedades Vegetales

A nivel interno en la Universidad, la PI se regula mediante el Reglamento Interno de Propiedad Intelectual (DU N° 7, año 2018). Este reglamento rige a todo tipo de creación intelectual, resultado de investigación o desarrollo que sea objeto de protección por alguno de estos regímenes, y aplica a todos los miembros de la comunidad universitaria.

Puedes encontrar este Reglamento, así como las 3 leyes mencionadas, en la web de la Vicerrectoría de Investigación, sección Innova.

¿A quién pertenece la Propiedad Intelectual?

Por ley toda Propiedad Intelectual derivada de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por instituciones de investigación, corresponde a estas últimas (Art. 70, Ley 19.039).

REGLA GENERAL

Toda PI que se genere en la Universidad, en el ejercicio de actividades desarrolladas por funcionarios, académicos, no académicos y profesionales dentro de los roles para los que fueron contratados, es de la Universidad.

EL INVENTOR

Tiene el derecho moral de ser reconocido y mencionado como tal en cada proceso de protección legal de la PI correspondiente. La Universidad distribuirá al o los inventores el porcentaje de los beneficios económicos correspondiente según lo indicado en el Reglamento Interno de Propiedad Intelectual de la Universidad, que esta perciba por la comercialización de la tecnología o invención.

ESTUDIANTES

Los derechos de autor de las obras y trabajos literarios, científicos o artísticos realizados por los estudiantes de pregrado y postgrado durante el transcurso de sus actividades académicas en la Universidad Mayor, les pertenecerán a estos. Así también, la propiedad industrial de creaciones técnicas, inventos y diseños derivados de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, la Propiedad Industrial será de la Universidad en caso que el estudiante realice actividades para o por cuenta de la Universidad, o financiado con recursos o proyectos de esta, o en aquellos casos en que el alumno haya utilizado recursos de la Universidad de manera significativa para llegar a los resultados, es decir, uso de equipos, materiales, laboratorios, infraestructura, entre otros, que hayan sido requeridos con objeto de la elaboración del activo.



CON TERCEROS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD

La Universidad compartirá titularidad de la PI generada con entidades externas, siempre que ambas partes hubiesen celebrado acuerdos de colaboración, cooperación o cualquier otro tipo de convenio relativo a la investigación o desarrollo conjunto.

CON ALUMNOS

La titularidad de los derechos de PI podrá ser compartida entre alumno autor y la Universidad Mayor, en la medida en que exista interés serio de las partes y se exprese mediante un acuerdo escrito.

CONVENIO DE TITULARIDAD Y USO DE LA PI

En todos los casos de titularidad compartida, se deberá suscribir un convenio en el cual se regulen los porcentajes de titularidad de la PI, los deberes y derechos de las partes respecto al uso y gestión de la PI respectiva.

El Reglamento Interno de Propiedad Intelectual U. Mayor, en su Artículo 13 señala que “En caso de suscitarse algún conflicto en relación a la interpretación de este Reglamento, así como también en relación a la reivindicación de los derechos de propiedad intelectual, éstos serán resueltos en primera instancia por una Comisión integrada por el Vicerrector de Desarrollo y Gestión, Vicerrector de Investigación, Secretario General y dos investigadores de la Universidad designados por el Rector, pudiendo reclamarse respecto de lo resuelto por dicha Comisión, ante el Directorio de la Universidad”.

Para mayor detalle, consulte el sitio de preguntas frecuentes <http://vri.umayor.cl/preguntas-PI>

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La protección de la Propiedad Intelectual consiste en diversos mecanismos para resguardar la PI respecto de terceros.

DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

- Derecho de Autor y Derechos Conexos¹

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Patentes:

- De Invención
- Modelos de Utilidad
- Dibujos y Diseños Industriales
- Esquema de Trazados o Topografía de Circuitos Integrales

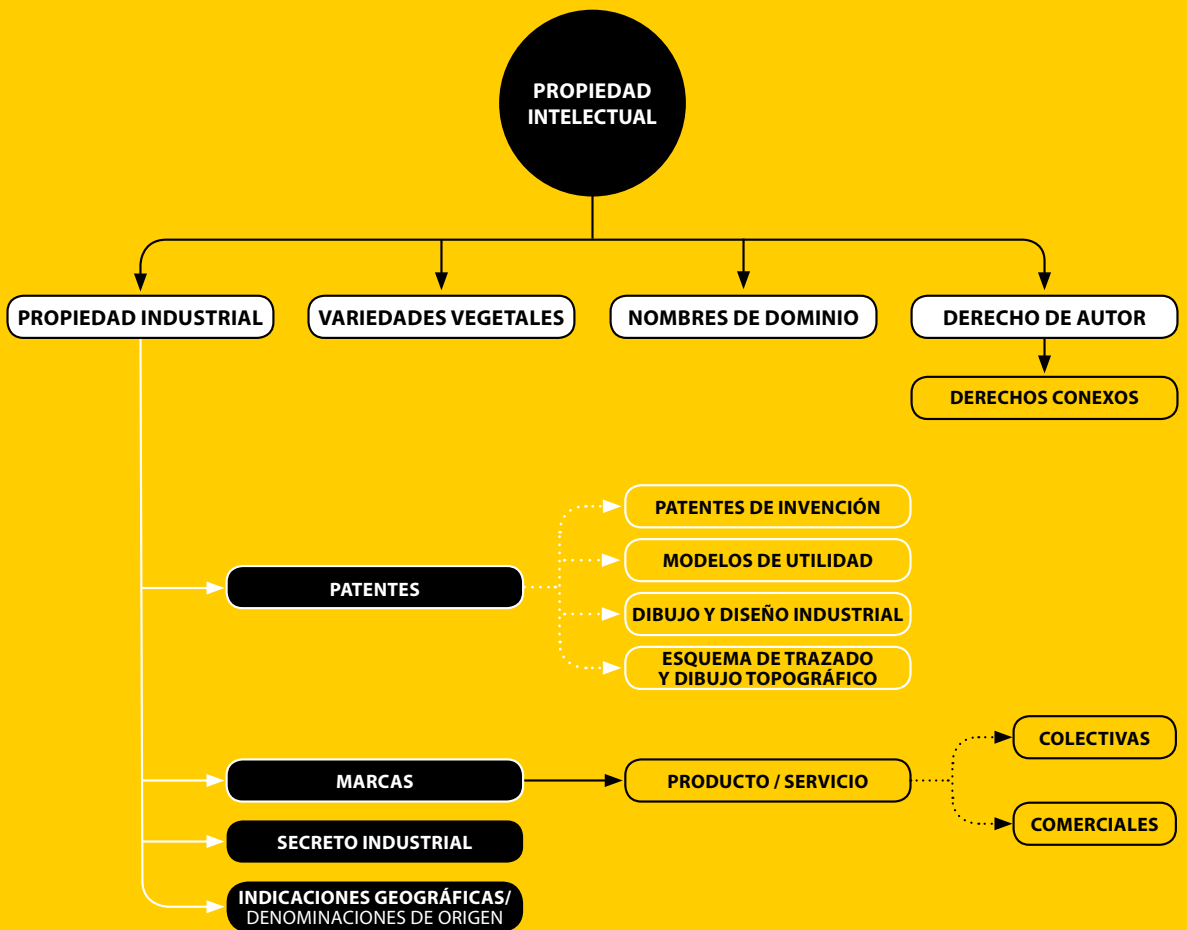
Signos Distintivos:

- Marcas Comerciales
- Indicaciones Geográficas
- Denominaciones de Origen

Otros Mecanismos de protección:

- Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales
- Secreto Industrial (know how)
- Nombres de Dominio (web)

¹ La protección de la propiedad intelectual referida al derecho de autor y derechos conexos incluye el desarrollo de software.



FUENTE: Elaboración propia

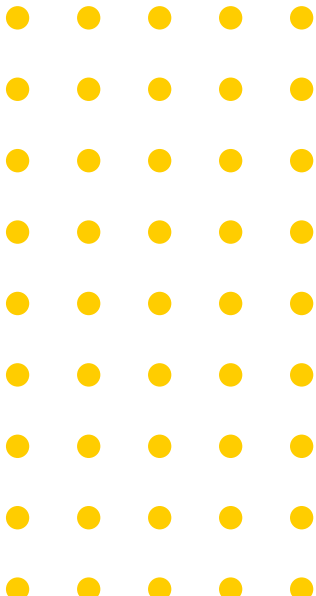


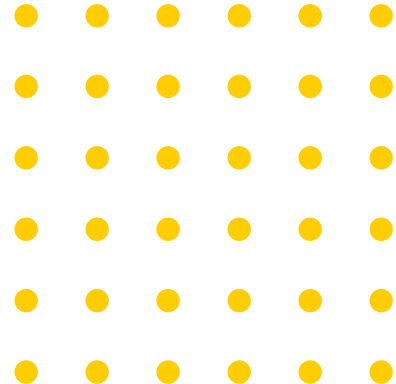
1. Derecho de Autor

Comprende aquellas creaciones originales de la mente humana, específicamente **obras literarias, artísticas y científicas**, cualquiera sea su forma de expresión, cuyos autores adquieren titularidad y protección sobre estas por el solo hecho de crearlas.

Considera la protección de libros, folletos, enciclopedias, conferencias, discursos, obras teatrales, coreografías, composiciones musicales, adaptaciones radiales, de tv, periódicos, fotografías, grabados, obras cinematográficas, bocetos, maquetas, pinturas, dibujos, esculturas, adaptaciones, traducciones, diaporamas, software, bases de datos, entre otras obras que sean plasmadas en algún formato.

La protección del Derecho de Autor es automática al momento de la creación de la obra a nivel internacional, y no requiere ser declarada para obtenerse el derecho; sin embargo, para efectos de facilitar una eventual transacción y comprobación de la autoría de la obra, se recomienda registrarla en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.





**VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN:
Por toda la vida del autor,
más 70 años desde su
muerte.**

PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR UNA OBRA MEDIANTE DERECHO DE AUTOR:

- 1 Completar y enviar a la DITT el formulario de Declaración de Invencción** -disponible para descarga en la web de la Vicerrectoría de Investigación, sección Innova- con indicación de la obra o creación de que se trate, al correo electrónico **innovacion@umayor.cl**
- 2** Se realiza una **revisión de la obra** o creación por parte de la DITT y del Comité Editorial de la Universidad Mayor.
- 3** El autor o inventor debe **entregar a la DITT y/o al Comité Editorial de la Universidad Mayor** la obra o creación a proteger, en soporte físico con indicación del o los autores y demás colaboradores.
- 4** El Comité Editorial, mediante la Unidad de Biblioteca U. Mayor, procede a solicitar el **registro de la obra o creación ante el Departamento de Derechos Intelectuales**. Una vez obtenido el registro se debe incluir en la obra respectiva el signo ©

Software: Si es ejecutado por encargo de un tercero o por una persona jurídica como empleador (caso Universidad), la protección es de 70 años a contar de la primera publicación y la propiedad es de quien realiza el encargo.

2. Patentes de Invención

PATENTE DE INVENCIÓN:

Derecho exclusivo que concede el Estado sobre una invención, para producir, vender, comercializar, y en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto protegido. Este uso exclusivo es limitado en el tiempo y a la región geográfica donde se solicitó.

Para ser protegida mediante patente, la invención deberá cumplir con 3 requisitos:

- **Novedad:** Una invención es nueva cuando no forma parte del estado de la técnica, esto comprende todo lo que se haya divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud.
- **Nivel Inventivo:** Cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no es evidente para una persona versada en el ámbito específico de la invención.
- **Aplicación Industrial:** La invención debe ser susceptible de ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Debe ser útil.

¿ES TODO PATENTABLE?

No. Para patentar una invención, esta debe cumplir con los 3 requisitos, además de no estar excluido. Entre las excepciones se cuentan:

- Descubrimientos de materias o sustancias preexistentes en la naturaleza
- Teorías científicas y métodos matemáticos
- Invenciones biotecnológicas, procedimientos esencialmente biológicos (excepción microorganismos y procedimientos no biológicos o microbiológicos).
- Sistemas, métodos, principios o planes económicos, comerciales, de negocios, juegos.
- Métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos
- Creaciones estéticas (que pueden ser protegibles por medio de los diseños industriales).
- Invenciones que puedan afectar al orden público, las buenas costumbres o la salud pública.

PASOS A SEGUIR PARA PROTEGER UNA INVENCION MEDIANTE PATENTE:

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN VÍA PATENTE DE INVENCION: 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

- 1 Declaración de Invención (DI):** Completar y enviar el formulario de declaración de invención a la DITT al correo electrónico innovacion@umayor.cl tan pronto se genere algún resultado de investigación, creación o invención.
- 2 Evaluación de la DITT:** La DITT analiza la información contenida en la DI, así como otros documentos entregados por el inventor y realiza una evaluación inicial, considerando elementos de estado de maduración de la tecnología (escala TRL – Technology Readiness Level²) y de mercado.
- 3 Análisis de patentabilidad y de mercado externos:** Si la evaluación anterior entrega resultados positivos, la DITT coordina la realización de un análisis de patentabilidad a un estudio de abogados externo, para identificar si la invención cumple con los tres requisitos exigidos; además de un estudio de mercado completo, con la finalidad de identificar potenciales actores con interés en la tecnología y llevar a cabo un Plan de Transferencia Tecnológica posterior.
- 4 Redacción de la solicitud de patente:** Si el análisis de patentabilidad y de mercado son favorables, el estudio de abogados comienza, junto al apoyo del o los inventores, la redacción de la solicitud de la patente.
- 5 Suscripción de documentos:** Para presentar la solicitud de patente, se deben suscribir los siguientes documentos:
 - a. Convenio de uso y titularidad de Propiedad Intelectual.
 - b. Cesión de derechos de la invención.
 - c. Poder de representación que la universidad otorga al estudio de abogados a fin de efectuar las gestiones respectivas.
- 6 Presentación solicitud de patente:** Una patente de invención puede ser protegida en Chile o en el extranjero, dependiendo del Plan de Transferencia Tecnológica que se diseñe.

² Escala TRL, NASA.

PROTECCIÓN NACIONAL

Etapas de la tramitación de una patente de invención en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI):

- Presentación de la solicitud y pago de tasas
- Examen preliminar
- Publicación en Diario Oficial
- Nombramiento de perito
- Informe pericial
- Respuesta al informe pericial
- Resolución definitiva

En Chile, el proceso completo, hasta la concesión de una patente de invención, puede durar entre 3 a 5 años.

SISTEMA PCT

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.

Ventajas de presentar una Solicitud vía PCT

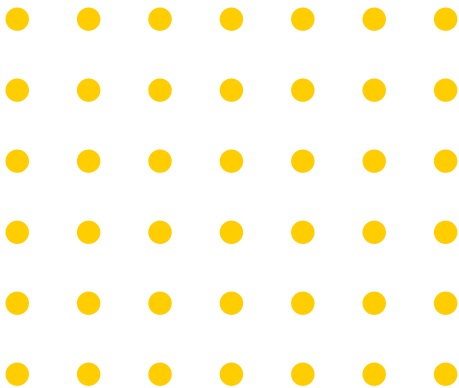
- El PCT permite solicitar simultáneamente y en 152 países la protección por patente de invención mediante la presentación de una única solicitud internacional, redactada en un solo idioma y en una única oficina de patentes, Oficina Receptora.
- Facilita el trámite de presentación, ya que considera un solo conjunto de requisitos formales.
- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la Oficina Receptora.
- Establece la publicación internacional centralizada de las solicitudes PCT, que efectúa la Oficina Internacional, en general 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional.
- Opcionalmente, y una vez recibido el informe de búsqueda internacional, el solicitante puede pedir un examen preliminar internacional, de carácter no vinculante, con una opinión escrita. Dicho examen da la posibilidad al solicitante de modificar la solicitud antes de entrar en la fase nacional.
- Las traducciones y tasas internacionales se exigirán a los 30 meses, y solo si el solicitante desea continuar la tramitación.

Etapas:

- 1 Presentación de la solicitud de patente.
- 2 Pago de tasas, primer depósito y fecha de prioridad.
- 3 Búsqueda PCT, análisis del arte previo.
- 4 Informe de búsqueda, permitirá evaluar las posibilidades de protección de la invención y el grado de patentabilidad de la misma.
- 5 Modificación de reivindicaciones, si el informe de búsqueda es desfavorable existe la posibilidad de modificar las reivindicaciones o bien de tomar la decisión de no continuar con el procedimiento de protección.
- 6 Publicación de la solicitud, es efectuada a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- 7 Fase Nacional, tramitación en cada país donde se decida proteger.

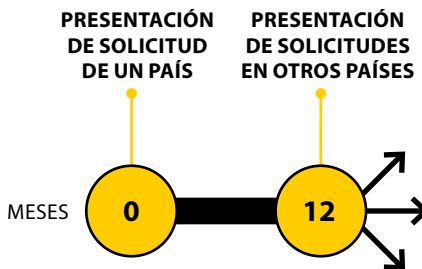


FUENTE: Elaboración propia



CONVENIO DE PARÍS

El Convenio de París permite que el solicitante de una solicitud de patente de invención en alguno de los países contratantes, tenga un derecho de prioridad para efectuar la solicitud en los otros países. 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.



FUENTE: Elaboración propia

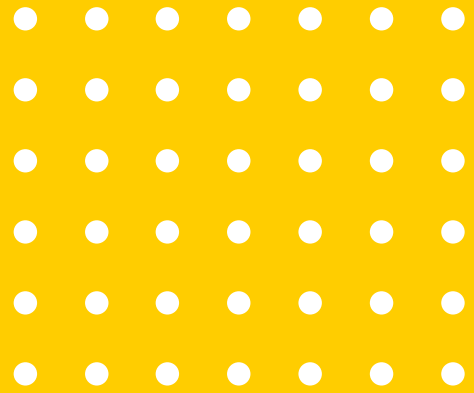
**VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN:
10 años contados desde
la concesión del registro.
Renovable por igual
periodo pagando las tasas
correspondientes.**

3. Marcas Comerciales

Las marcas comerciales son signos que permiten distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado, identificando su origen empresarial, evitando la confusión en el mercado. La principal característica de una marca es su carácter distintivo.

PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR UNA MARCA COMERCIAL ASOCIADA A UNA INVENCIÓN GENERADA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR:

- 1 Declaración de invención:** Completar y enviar el formulario de DI completo a la DITT al correo electrónico innovacion@umayor.cl
- 2 Evaluación de la DITT:** Según los antecedentes recopilados por la DITT una vez ingresada la DI respecto a la invención, se podrá determinar si procede generarse un registro de marca asociada.
- 3 Determinación de la marca a registrar:** Si se decide generar un registro de marca, la DITT se comunica con el inventor o académico responsable y se determina en conjunto la marca.
- 4 Registro:** La DITT instruye a un estudio de abogados externo para que inicie el proceso de registro de la marca.



4. Variedades Vegetales

Para proteger una nueva variedad vegetal en Chile, se debe efectuar un registro en el Registro de Variedades Protegidas, administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Este registro está abierto a todos los géneros y variedades botánicas.

La obtención del registro concede al obtentor el derecho exclusivo para multiplicar y comercializar la semilla o planta de la nueva variedad durante la vigencia de la protección.

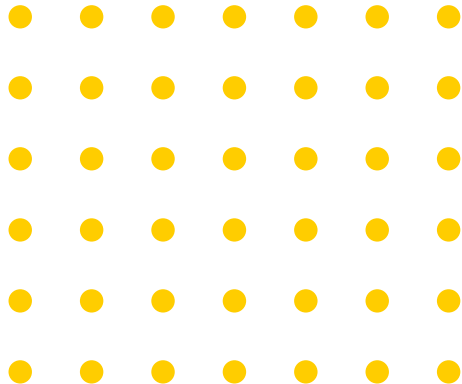
Para obtener el registro se deben cumplir los siguientes requisitos por parte de la variedad:

- **Nueva:** No haber sido objeto de comercio en el país sin el consentimiento del obtentor.
- **Distinta:** Si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes respecto de cualquier otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite protección, sea notoriamente conocida.
- **Homogénea:** Si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
- **Estable:** Si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN:

ESPECIES FRUTALES Y FORESTALES: 18 años desde la fecha de inscripción del derecho.

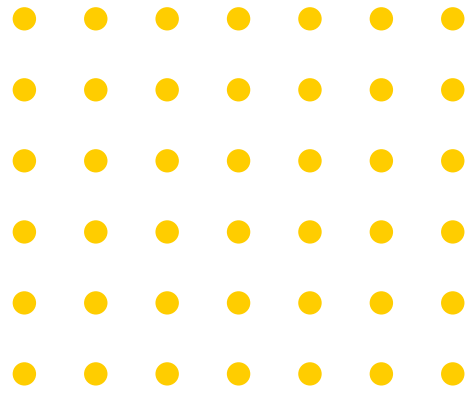
ESPECIES AGRÍCOLAS Y ORNAMENTALES: 15 años desde la fecha de inscripción del derecho.



PASOS A SEGUIR PARA PRESENTAR UN REGISTRO DE NUEVA VARIEDAD VEGETAL:

- 1 Declaración de Invención:** Informar a la DITT sobre su nueva variedad vegetal, mediante el formulario de Declaración de Invención y enviarlo al correo electrónico innovacion@umayor.cl.
- 2 La DITT evalúa de manera interna** respecto al potencial de protección y el mercado, y de ser positiva la evaluación, solicita asesoría a abogados externos, expertos en tramitación de protección de variedades vegetales.
- 3 Presentación de Solicitud ante el SAG** una vez completos los formularios correspondientes por parte del inventor responsable y la DITT.
- 4 Evaluación del SAG**, primero de los antecedentes de forma y fondo, luego del Comité de Variedades.
- 5 Publicación en Diario Oficial.**
- 6 Protección Provisoria.**
- 7 Protección Definitiva.**

El proceso dura aproximadamente unos 5 años.



5. Secreto Industrial

El Secreto Industrial es otra vía de protección de la propiedad intelectual, principalmente utilizada cuando la invención o tecnología no cumple con los requisitos para proteger mediante patente de invención; o cuando la estrategia o Plan de Transferencia Tecnológica del resultado, así lo indique.

La ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial define secreto industrial como *“todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”*.

En términos generales, los secretos industriales pueden recaer sobre cualquier conocimiento o información que otorgue a su poseedor una ventaja competitiva. Este conocimiento o información puede consistir en datos, fórmulas, prototipos, métodos, procesos, dispositivos, ya sea de carácter técnico, comercial o financiero, pero todos deben tener un valor económico, real o potencial, para el poseedor de dicha información.

De tal manera, a través de los Secretos Industriales es posible proteger el conocimiento técnico de los inventores (know how) respecto a cómo obtuvieron los resultados de investigación o desarrollaron la invención. Este conocimiento puede ser transferido a terceras partes interesadas en la fabricación, distribución o comercialización de la invención, como producto, servicio, o metodología.

Para ello no es necesario generar ningún registro formal mediante vías tradicionales, sino más bien, mantener la información en secreto, tomando todos los resguardos documentales e instrumentales apropiados según sea el caso, por la vía fáctica y la vía jurídica.

PROTECCIÓN FÁCTICA:

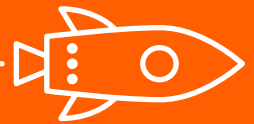
- Adoptar un sistema de seguridad de información en la institución. Identificar los secretos industriales y darles prioridad según su valor e importancia.
- Asegurarse que solo un número limitado de personas conozca la información confidencial de valor y tenga acceso a ella.
- Establecer un sistema de seguridad eficaz para mantener la información digital encriptada y segura ante posibles ataques cibernéticos.
- Limitar los accesos a equipos físicos o espacios que albergan secretos comerciales o industriales, mediante control de acceso, libros de visita.
- Adoptar buenas prácticas de manejo de información confidencial al interior de laboratorios de investigación, como uso apropiado de Cuaderno de Laboratorio tanto en su compleción como en su almacenamiento.
- Marcar los documentos que contengan secretos industriales con indicaciones “confidencial” o “no copiar”.

PROTECCIÓN JURÍDICA:

- Levantar acuerdos de confidencialidad con terceros al momento de iniciar una relación de colaboración en investigación.
- Generar acuerdos de no divulgación o declaraciones juradas para pasantes, internos, o personal externo a la Universidad que participe de proyectos de investigación y tenga acceso a las instalaciones de la Universidad.

**VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN:
Indefinida, o mientras
el secreto se mantenga
como tal.**

Para conseguir la transferencia tecnológica de una tecnología o invención, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica coordina la gestión de todo el proceso, haciéndose cargo de los costos asociados.



La transferencia se realiza según indica el Reglamento Interno de Propiedad Intelectual y Reglamento de Spin Off y Licenciamiento de la Universidad, reglamentos que establecen un marco regulatorio para la transferencia tecnológica de los resultados de investigación y desarrollos de la Universidad y los procedimientos asociados, y que considera los siguientes mecanismos principales:

- **Contrato de Licencia**
- **Venta de la PI**
- **Contrato de KnowHow**
- **Creación de Spin Off (Empresa de Base Tecnológica)**

En cada caso, una vez realizada la transferencia tecnológica, la Universidad considera incentivos para los inventores asociados a la tecnología objeto de transferencia, obtenidos de los beneficios económicos que se perciban como consecuencia de la comercialización de los derechos de PI. La distribución de los beneficios, una vez descontados los costos en que la Universidad incurrió para su protección y licenciamiento, es la siguiente:

- **Un 50 % corresponderá al investigador(es), autor(es), creador(es) o inventor(es) de la tecnología o invención comercializada, a distribuirse según previo acuerdo entre los mismos, en caso de ser más de una persona.**
- **Un 20% se destinará al fondo general de la Universidad Mayor.**
- **Un 15% corresponderá a la Vicerrectoría de Investigación.**
- **Un 10% será destinado a la Unidad a la que pertenece el inventor principal de la invención, ya sea un Centro de Investigación, Centro Tecnológico, Escuela o Núcleo disciplinar.**
- **Un 5% corresponderá a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.**

Proceso para la Transferencia Tecnológica

Para que la transferencia sea exitosa y beneficiosa para los involucrados, los desarrollos tecnológicos o invenciones deben ser conocidos por la Universidad, evaluados, protegidos –según corresponda–, empaquetados y valorizados antes de ser ofrecidos al sector privado o público.

Por ello, es fundamental contar con la colaboración de académicos, funcionarios, investigadores y en general de toda la Comunidad Universitaria de la Universidad Mayor, en declarar sus resultados de investigación o desarrollos y participar de todo el proceso posterior, ya que sin el conocimiento acabado que poseen sobre sus invenciones, toda gestión posterior se verá dificultada y no obtendrá éxito.

Cualquiera de los caminos de protección intelectual mencionados previamente, se inicia oficialmente al informar a la DITT, mediante el formulario Declaración de Invención, que se cuenta con un resultado o desarrollo interesante para ser evaluado. O bien, mediante la labor permanente que realiza la DITT en la identificación, en conjunto con los inventores, de los resultados de investigaciones o desarrollos con potencial de transferencia tecnológica.



Para lograr una transferencia tecnológica exitosa, es imprescindible realizar un trabajo de manera coordinada y colaborativa, entre la DITT y el o los investigadores o inventores, para lo cual se requiere principalmente contar con el acceso a información en los diversos pasos de evaluación, responder cualquier observación y así, poder hacer eficiente los tiempos de respuesta y la toma de decisiones.

Además, se recomienda que los inventores sigan ciertas buenas prácticas respecto al manejo mismo de esta información, para asegurar el éxito del proceso y contar con buenos resultados posteriores.

Buenas Prácticas para la Transferencia Tecnológica

¿MANEJO INFORMACIÓN DE TIPO CONFIDENCIAL? ¿CÓMO LA IDENTIFICO?

Uno de los principales desafíos asociados a buenas prácticas para la transferencia tecnológica tiene que ver con el uso y manejo de información confidencial por parte de investigadores e inventores. Principalmente debido a que la falta de procedimientos internos adecuados que permitan resguardar los resultados de investigaciones y desarrollos, puede implicar una fuga de información que perjudique de manera irremediable la protección de dichos resultados y, por consecuencia, la transferencia de los mismos.

Para identificar este tipo de casos y tomar medidas apropiadas, recomendamos seguir los siguientes consejos a modo de buenas prácticas:

- Llevar **Cuaderno de Laboratorio** por cada investigación realizada en la Universidad. Esta herramienta tiene la función de mantener un registro temporal de cada actividad que se realiza en el marco de un proyecto de investigación o desarrollo, ya sea teórico o experimental, para que nada de lo realizado se olvide, y se identifique claramente quién lo hizo, dónde y cuándo. Debe considerar protocolos de experimentación, resultados positivos y negativos, y todo el detalle de lo hecho. La DITT cuenta con un formato de Cuaderno que tiene incorporadas las características mínimas, como hojas enumeradas empastadas (que no permita arrancar ninguna), espacio para identificar al director o jefe de laboratorio y al encargado del cuaderno, espacio para la fecha de cada día y firmas del encargado y de un testigo, que de fe de que la información es fidedigna. Este cuaderno debe guardarse en la Universidad, en dependencias del laboratorio o centro al que pertenece, con fines de seguridad y acceso controlado de la información.
- Mantener un **libro de visitas**. Este formulario sencillo busca identificar y registrar a aquellas personas externas a la Universidad y a los grupos de trabajo permanentes de los Centros o Unidades donde se realiza investigación, que ingresen a estos recintos, teniendo acceso a información valiosa y confidencial.
- Levantar **documentos formales** para casos de pasantes, estudiantes que pertenezcan a otra Universidad o casa de estudios, y externos no contratados por la Universidad que realicen alguna actividad puntual en el laboratorio o unidad donde se realiza investigación. Estos documentos pueden ser declaraciones juradas o declaraciones simples, donde el tercero declara estar en conocimiento del Reglamento Interno de Propiedad Intelectual y que, todo lo que se lleve a cabo en las instalaciones de la Universidad y en el marco de cierto proyecto interno o externo, pertenece a la PI de la Universidad Mayor.
- Incorporar **cláusulas de confidencialidad** en acuerdos marco o convenios con terceros. Se recomienda en todo tipo de relación con terceros -ya sea del ámbito empresarial, educativo o en una colaboración de investigación-, incorporar este tipo de cláusula, para resguardo de la información que se comparta posteriormente. Además, se debe indicar en cada documento que se comparta -inclusive un correo electrónico- que lo que se envía es de carácter confidencial, evidenciándolo en el documento. Esto es de alta relevancia, por ejemplo, a la hora de redactar un proyecto de investigación en conjunto con terceros y presentar ideas con un alto potencial de interés por parte de cierto mercado, metodologías nuevas, entre otros temas.



Y SI MI TEMA DE INVESTIGACIÓN NO ES MUY NOVEDOSO O DE INTERÉS COMERCIAL, ¿DEBO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES?

Sí. Lo principal es mantener un buen manejo de toda la información que se genere en el Centro o Unidad donde se realice investigación, imaginando que, aunque en el día a día pueda no haber elementos clave para un futuro desarrollo, sí se puede estar generando información que sea la base para productos, procesos o servicios que puedan ser desarrollados y transferidos en el mediano plazo. Y para cuando el equipo DITT los identifique, necesitará contar con todos estos elementos para poder gestionar de manera eficiente la protección eventual y la posterior transferencia. Si no se cuenta con estos elementos mínimos de buenas prácticas, es posible que en alguna parte el proceso falle, y no se pueda seguir adelante con la transferencia.

Para acceder a las herramientas e instrumentos de Manejo de Información Confidencial, revisa la sección Innova en la web o contáctate al mail **innovacion@umayor.cl**

Equipo DITT- OTL

- DIRECTORA: **Daniela Fuentes Contreras**
daniela.fuentes@umayor.cl

Dirige la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento U. Mayor. Su función principal es generar una visión estratégica y gestionar la implementación de un ecosistema institucional que permita a la comunidad universitaria desarrollar innovaciones en respuesta a las necesidades del entorno, concretando la transferencia tecnológica a la industria y sociedad.

- COORDINADORA DE INNOVACIÓN: **Nancy Fuentes Morales**
nancy.fuentes@umayor.cl

A cargo de la coordinación general de las actividades de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Responsable del fortalecimiento de la cultura de innovación al interior de la Universidad, a través de la generación de instancias de capacitación para académicos e investigadores en temáticas de Propiedad Intelectual e Industrial, Innovación y Transferencia Tecnológica, implementación de las buenas prácticas de información confidencial; y de generación de oportunidades de vinculación con el ecosistema nacional e internacional de innovación y el sector industrial y social.

- GESTOR DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: **Juan Pablo Álvarez**
juan.alvarezc@umayor.cl

Responsable de concretar la transferencia tecnológica mediante el levantamiento sistemático del portafolio tecnológico, implementando procesos de priorización y trabajo con las tecnologías U. Mayor; así como apoyar la generación de estrategias de negocio para las investigaciones desarrolladas en la universidad y el levantamiento de necesidades de la industria para la generación de proyectos de I+D.



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

UMAYORTEMUCO.CL - 600 328 1000

5
AÑOS

ACREDITADA

• Gestión Institucional
• Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio

Desde 20 mayo 2015
Hasta 20 mayo 2020


Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile


MIDDLE STATES COMMISSION
ON HIGHER EDUCATION
www.msche.org/institution/9172/

Encuentra más información en la web

<http://umayor.cl/innovacion>

Y síguenos en nuestras redes sociales:



@OTL_UMayor



@innovacion-u-mayor





Vicerrectoría de Investigación
**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**



Proyecto apoyado por

