

MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FINANCIADO POR PROYECTO 15COTL-47478

Proyecto apoyado por
CORFO



DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT) de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, tiene como misión fomentar la cultura de innovación, transferencia tecnológica y propiedad intelectual, apoyando y facilitando la investigación aplicada multidisciplinaria como motor de innovación basada en ciencia, la transferencia de resultados al mercado, así como la generación de alianzas y vinculación estratégica con stakeholders nacionales e internacionales.

Bajo una visión de servicio para el cuerpo docente e investigador, la DTT es la unidad responsable de identificar, valorizar y administrar los activos de propiedad industrial e intelectual generados tras el proceso de I+D en la universidad, resguardando las ideas innovadoras de los investigadores para potencialmente llevarlas al mundo comercial.

¿Qué es Propiedad Intelectual?

“La Propiedad Intelectual se refiere a la protección de las creaciones del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados” (INAPI).

Las creaciones del intelecto que pueden protegerse mediante el sistema de propiedad intelectual son:

- Derechos de autor y derechos conexos.
- Propiedad industrial.
- Variedades Vegetales.

¿Por qué se deben proteger los derechos de propiedad intelectual?

Convierte en **bienes tangibles** los productos de la investigación, por lo tanto, éstos pueden **ser transferidos, licenciados y vendidos.**

A nivel internacional es una garantía de calidad.

Permite acreditar la titularidad de la invención o creación, evitando el uso no autorizado por terceros.

Permite generar beneficios económicos para la empresa, universidad e investigadores.

Permite la difusión del conocimiento

Categorías de propiedad intelectual

DERECHOS DE AUTOR

- Obras literarias: novelas, poemas y obras de teatro
- Películas
- Obras musicales
- Obras artísticas: dibujos, pinturas, fotografías y esculturas
- Diseños arquitectónicos
- Software

PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Invenciones (patentes)
- Marcas
- Diseños industriales
- Indicaciones geográficas de origen

OTROS DERECHOS

- Recursos Genéticos
- Conocimientos tradicionales
- Variedades Vegetales
- Nombres de Dominio

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Activos y derechos de propiedad intelectual

ACTIVOS

DERECHOS

CATEGORÍA	ACTIVOS (Objeto de la Protección)	DERECHOS	DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
PROPIEDAD INDUSTRIAL Se solicita protección en el Instituto Nacional de Protección Industrial, INAPI	Invención	Patente	20 años no renovables
	Conocimiento	Secreto Empresarial	Indefinido
	Diseño Funcional	Modelo de Utilidad	10 años no renovables
	Diseños o dibujos industriales	Diseño Industrial	10 años no renovables
	Topografía de un circuito integrado	Circuito integrado	10 años no renovables
	Nombres Comerciales/ Signo distintivo	Marca Registrada	10 años renovables indefinidamente
	Característica distintiva del origen del producto o servicio	Indicaciones geográficas y denominación de origen	Indefinida
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS	Obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina	Derecho de Autor	70 años a partir de la muerte del autor o publicación
OTROS DERECHOS	Know how/ what / why	Secreto Industrial/Comercial	
	Páginas Web	Derecho de Autor/Nombres de Dominio	
	Semillas y variedades vegetales	Variedades vegetales (Registro en SAG)	15 años especies agrícolas y comerciales, 18 años frutales

I.- DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

¿Qué es el DERECHO DE AUTOR?

El derecho de autor es la protección jurídica que se otorga a los autores y creadores por el solo hecho de haber creado una obra, cualquiera sea su forma de expresión, ya sea literaria o artística, esté publicada o inédita. Esto significa que todo autor de una obra tiene sobre ella un derecho que puede ser ejercido frente a cualquier persona. Las normas y principios que regulan esta protección abarcan las facetas tanto moral como patrimonial del derecho de autor. En tanto los derechos conexos se aplican a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

¿Qué comprende la protección del Derecho de Autor?

El derecho de autor, de acuerdo a la Constitución, comprende la propiedad de las obras y dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial, los que protegen, respectivamente, la paternidad y la integridad de la obra y la explotación comercial de su obra.

1.- Derechos Patrimoniales

Son los derechos de explotación o de utilización de la Obra, que generalmente corresponden al disfrute económico. Éstos son: Reproducción, Distribución, Transformación y Comunicación Pública (Artículo 18 Ley N°17.336).

2.- Derecho Moral

Están integrados por facultades del autor de carácter personales, irrenunciables e intransferibles, que le permiten mantener la Obra Inédita, íntegra y por siempre vinculada a su nombre.

El derecho de autor y derechos conexos comprende:

- Libros, folletos, artículos, revista
- Conferencias, discursos, periódicos
- Fotografías, grabados
- Maquetas arquitectónicas, bocetos, mapas
- Pinturas, dibujos, ilustraciones
- Adaptaciones, traducciones, transformaciones autorizadas
- Videogramas y diaporamas
- Programas computacionales
- Bases de datos
- Obras musicales, obras teatrales, grabaciones

II.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son creaciones de la mente humana con valor comercial que, manifestadas a su titular, se les ha concedido un derecho exclusivo por el Estado.

La propiedad industrial comprende:

- Patentes de invención
- Modelo de Utilidad
- Dibujo y Diseño Industrial
- Esquema de trazado o topografía de circuitos integrados
- Variedad Vegetal
- Indicación geográfica y Denominación de origen
- Secreto industrial
- Marcas Comerciales

Principios de la propiedad intelectual

Exclusividad: Impide que otros utilicen la invención o signo distintivo sin su consentimiento.

Territorialidad: El titular gozará de protección y por ende de los derechos que le son conferidos en aquellos países o regiones donde obtuvo la protección.

Duración limitada: la protección conferida es limitada en el tiempo, mientras el periodo de protección se encuentre vigente.

Divulgación: los solicitantes deben hacer público el contenido de su derecho a cambio de la exclusividad que le otorgan los Estados cuando le concede derechos de propiedad industrial en sus territorios. Deben entregar toda la información relativa al invento y su funcionamiento.

¿Qué son las Patentes de Invención?

La Invención es “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ello”.

Una patente es “un derecho exclusivo que concede el Estado y que otorga al titular el derecho de impedirle a terceros utilizar una invención patentada sin su consentimiento”.

¿Qué requisitos debe reunir mi invención para poder ser patentada?

Novedad:

La invención debe ser nueva; esto es, que no exista con anterioridad al estado de la técnica.

Tener Nivel Inventivo:

Para alguien versado en la materia correspondiente, la invención no pueda resultar obvia ni derivar, de manera evidente, del estado de la técnica.

Ser susceptible de aplicación industrial:

Es decir, pueda, en principio, ser producida o utilizada en algún tipo de industria (artesanal, manufacturera, agrícola, minera, etc.) y la legislación vigente.

Consideraciones de la protección por patentes de invención:

En consideración al principio de Territorialidad, se debe presentar una solicitud de patente en cada país donde se desea obtener protección.

Sin perjuicio de ello, existen dos instrumentos que facilitan la gestión de múltiples solicitudes de patente en diversos territorios:

- Convenio de París, que, desde la primera presentación, da un plazo de 12 meses para realizar solicitudes de patente en otros territorios, conservando la prioridad inicial.
- Patent Cooperation Treaty (PCT): Permite realizar gran parte de la tramitación de una patente mediante un único procedimiento.

Vigencia de la Protección: 20 años desde la presentación de la solicitud, no renovable.

¿Cómo proteger una invención en varios países?

1. Presentación país por país

2. Presentación vía Convenio de Paris

- Quien deposita una solicitud de patentes dispondrá de 12 meses desde la fecha de presentación, para presentar la solicitud en cualquier otro país miembro de la Unión de París.

3. Presentación vía PCT (Patent Cooperation Treaty)

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

¿Qué no se puede PATENTAR?

- Los descubrimientos, teorías científicas, técnicas quirúrgicas y métodos matemáticos.
- Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros y comerciales.
- Los inventos contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado, a la moral y buenas costumbres.
- Todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño.

144 ESTADOS CONTRATANTES DEL PCT

Fuente WIPO

¿Qué es el Secreto Industrial?

Es toda información comercial confidencial sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance, o ventaja competitiva.

Ventajas de proteger un know-how a través de Secreto Industrial:

- Es un mecanismo de bajo costo, ya que no requiere el pago de registros, tasas de mantención.
- Tiene efecto inmediato.
- La duración de la protección es indefinida: tanto como se mantenga el secreto.
- Genera responsabilidad civil y penal para el infractor.

Desventajas de proteger un know-how vía Secreto Industrial:

Puede ser descubierto mediante “ingeniería inversa”

Una vez divulgado, no existe ningún método para evitar su uso por parte de terceros.

Puede ser patentado por cualquier persona que haya obtenido la información por medios legítimos.

¿Qué son las Marcas Comerciales?

Es todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias, que favorece la diferenciación frente a la competencia.

Derechos exclusivos que otorga la protección de marcas:

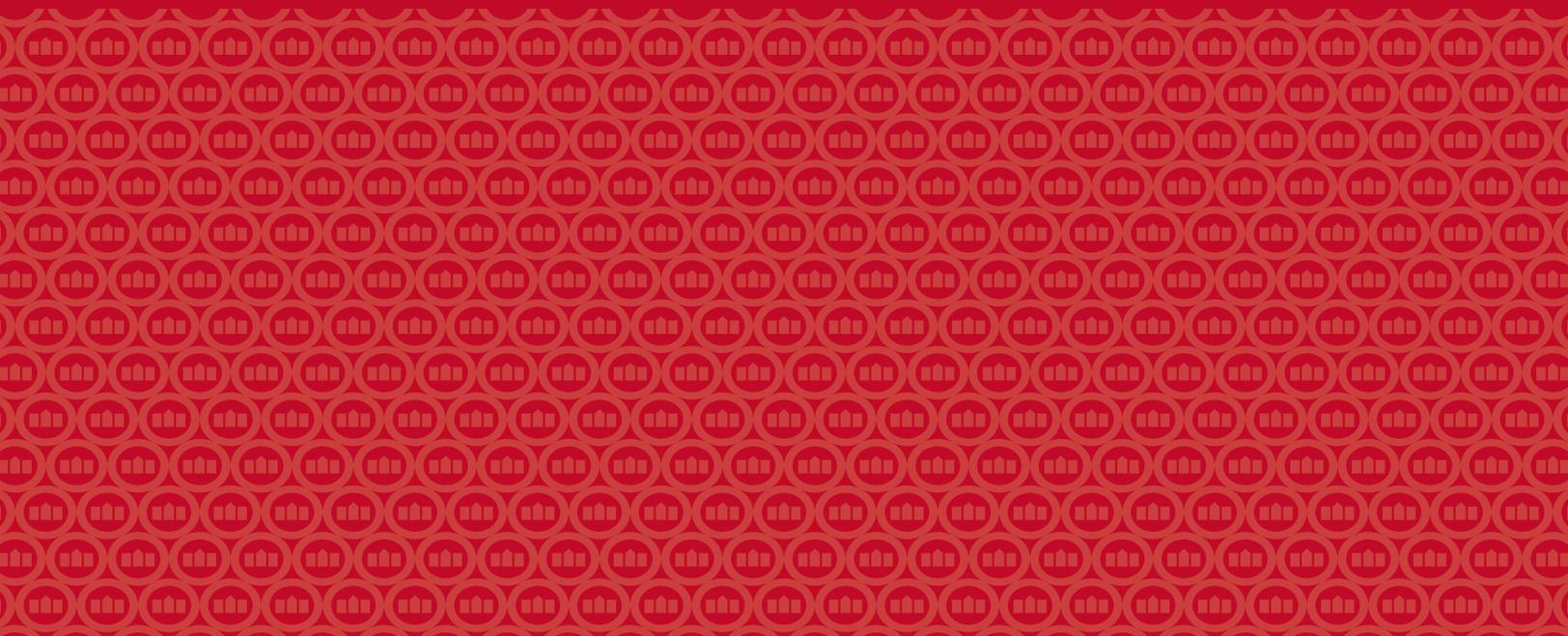
- Utilizar la marca para identificar un producto o servicio.
- Impedir que terceros utilicen y comercialicen la misma marca o una similar para el mismo tipo de producto o servicio.
- Autorizar la utilización de la marca por parte de terceros (franquicias o licencias).

Consideración de la protección de las marcas:

- Las marcas se protegen a través de su registro, que en el caso de Chile se realiza a través de INAPI.
- Las marcas constituyen derechos territoriales, es decir, deben ser registradas en cada país en el que se desea proteger.
- Se utiliza como referencia en el clasificador de NIZA

**Vigencia de la Protección:
10 años contados desde su inscripción, renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.**

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO



1 INTRODUCCIÓN

Es de interés de la Universidad potenciar el trabajo de investigación e innovación de los profesores y alumnos. La institución promueve la obtención de derechos sobre el producto de la investigación y sus aplicaciones y, en general, la protección de los derechos de propiedad intelectual de la universidad y de sus profesores, alumnos y funcionarios.

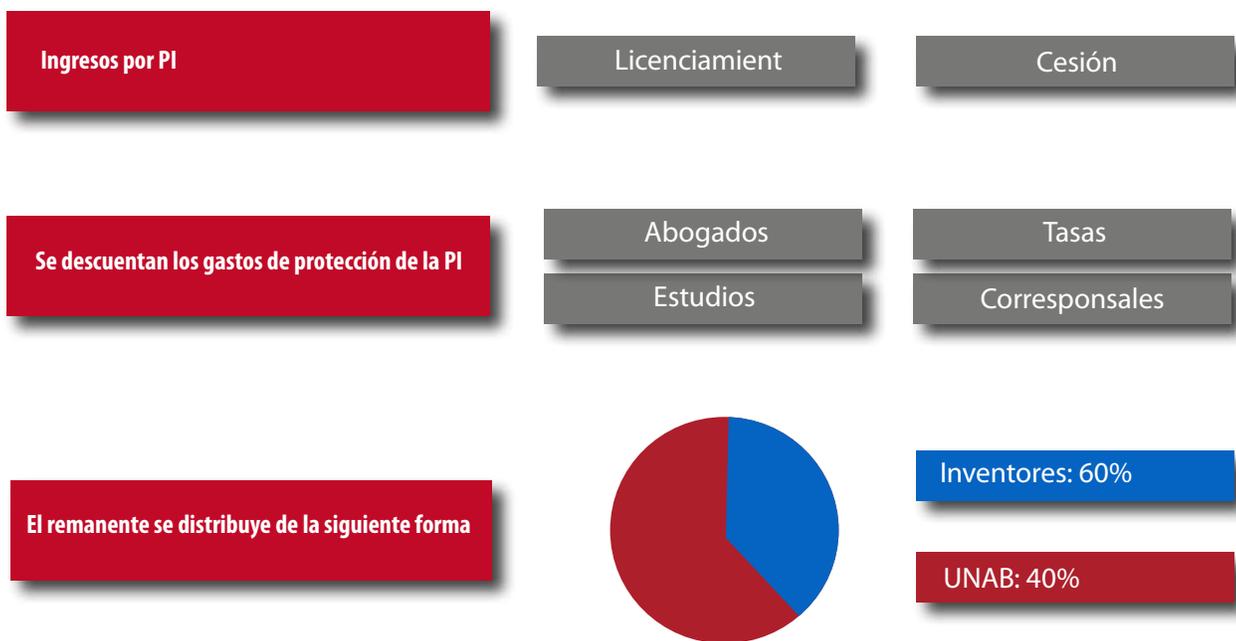
La presente Política de Propiedad Intelectual (PI) establece los principios, directrices, normas y orientaciones sobre la materia que han de ser observados por todos los miembros de la comunidad de la Universidad Andrés Bello y, por todas sus instancias de gobierno y administración, sin perjuicio de acuerdos o reglamentos especiales que sobre la materia ejecute u otorgue la universidad.

Ejes de la Política



2 COMERCIALIZACIÓN DE LA PI: BENEFICIOS COMPARTIDOS

Ingresos derivados de la PI: Repartición de beneficios.



La Universidad Andrés Bello comparte con los creadores e inventores en el seno de su comunidad universitaria los beneficios que puedan resultar de las obras e invenciones que ellos generen. Sin perjuicio de ello, por razones de una eficaz administración de algunos derechos de PI es conveniente que la propiedad de tales derechos quede radicada en un sólo titular.

La comercialización de la propiedad intelectual puede hacerse por transferencia, licenciamiento o cesión de derechos de PI o cualquier otro acto que implique la explotación de los derechos sobre la PI, y se orientará según el objetivo de facilitar la transformación de la creación en innovación para el beneficio de la sociedad.

Titularidad: distinción entre derechos de autor y propiedad industrial.

¿A quién pertenece lo que se genere?

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

- Invenciones
- Variedades Vegetales
- Programas Informáticos
- Bases de Datos
- Resultados tangibles e intangibles (marcas, modelos de utilidad, etc.)
- Invenciones generadas por alumnos de doctorado, post- docs, pasantes e internos.

Caso Especial: Invenciones generadas por alumnos de pregrado, magíster, post-título, diplomado, y educación continua. Excepción: cuando se utiliza know how y/o laboratorios UNAB.

AUTORES

Derechos de autor sobre:

- Obras literarias
- Artículos Académicos
- Artículos Populares
- Tesis

Caso Especial: Derechos de autor cuando la obra es especialmente encargada por la UNAB de forma remunerada.

Derechos de autor: los derechos de propiedad de las creaciones científicas, literarias, artísticas y pedagógicas pertenecerán a los autores, así como los derechos sobre libros y artículos académicos y de divulgación, tesis y otros trabajos de grado o título, y sobre los trabajos que escriban los alumnos como parte de un curso en que se encuentren inscritos, pero tendrán prioridad los acuerdos particulares de cooperación que puedan existir entre los autores y la Universidad o partes externas (por ejemplo, editoriales) para el financiamiento o ejecución de estas obras, y siempre que dichos derechos afecten el reconocimiento, constitución o ejercicio de los derechos de propiedad industrial que se señalan más adelante.

Propiedad industrial: La UNAB es titular exclusivo de los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones técnicas, marcas, diseños y demás clases de derechos de propiedad industrial producidas por un académico o administrativo de la universidad en el ejercicio de sus funciones, o para la Universidad, o utilizando sus instalaciones, recursos o equipos. La universidad se reserva el derecho de registrarlos o inscribirlos de cualquier otra forma en Chile o en el extranjero.

Tratándose de personas vinculadas a la universidad no por medio de un contrato de trabajo, sino por un contrato de prestación de servicios, las invenciones o innovaciones resultantes de las labores contratadas con la universidad también pertenecerán a ésta. La misma regla se seguirá cuando de se trate de estudiantes de doctorado, post-doctorantes, pasantes, e internos.

La creación realizada como parte de una investigación patrocinada por terceros tendrá los derechos de PI que establezcan los acuerdos entre las partes. En todos los convenios de investigación, transferencia tecnológica o asistencia técnica que la universidad celebre, de los cuales puedan derivar inventos susceptibles de protección, la universidad incorporará normas que permitan resguardar eficazmente los derechos de PI que pudieren corresponderle.

En el desempeño de sus labores los académicos o administrativos de la universidad, cualquiera sea la forma de su contratación, no podrán hacer uso de creaciones u objetos de PI de terceros sin contar con las respectivas autorizaciones. El académico o administrativo es responsable en forma exclusiva ante las reclamaciones de terceros que resulten de la infracción de esta obligación.

3 CONFIDENCIALIDAD

Manejo de información confidencial



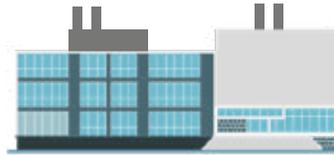
Los miembros de la comunidad universitaria que, en razón de sus actividades en ella, tengan acceso a información sobre objetos de PI que puedan tener valor económico, deberán tomar las providencias necesarias para resguardar la confidencialidad de las invenciones realizadas o en proceso. La Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (VRID) formulará las orientaciones necesarias para establecer los procedimientos de resguardo necesarios.

Confidencialidad: Formas de protección

UNIVERSIDADES Y CENTROS



EMPRESAS



ESTUDIANTES, PASANTES,
POSTDOCTORADOS



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD BILATERAL

ACUERDO UNILATERAL
DE CONFIDENCIALIDAD

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD BILATERAL

CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD EN OTROS ACUERDOS



Dirección de
Transferencia
Tecnológica

CUADERNO DE
LABORATORIO

4 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Intereses contrapuestos: Conflicto de interés

Conflicto en el compromiso institucional

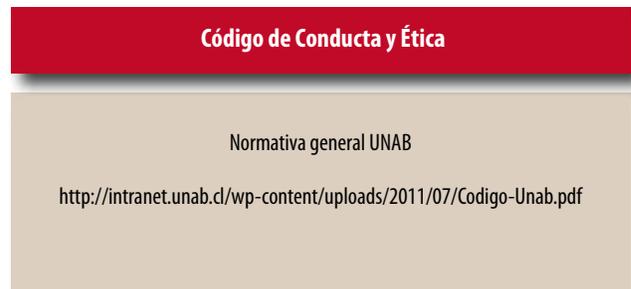
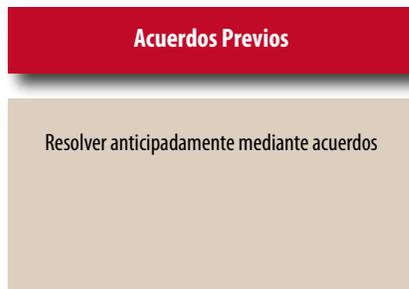
Este tipo de conflicto de interés se da cuando actividades externas a la Universidad comprometen considerablemente el desempeño de sus funcionarios, académicos e investigadores, personal docente y administrativo, interfiriendo con sus responsabilidades y rendimiento.

Conflicto de Interés Financiero

Se da en casos en que funcionarios de UNAB se involucran financieramente con terceros que luego se vinculan con ésta para la realización de proyectos o negocios.

Las cuestiones de interpretación de esta política y del reglamento, así como la reivindicación de derechos relacionados con ellos serán resueltas por un comité de PI presidido por el Vicerrector de Investigación y Doctorado e integrado además por el Vicerrector Económico, el Secretario General, y dos investigadores de la universidad con el rango de profesor titular, designados por el rector, además de un experto designado por el organismo independiente que defina el reglamento.

Resolución de conflicto de interés en UNAB.



5 ADMINISTRACIÓN

Corresponderá a esta unidad detectar oportunamente las invenciones o innovaciones tecnológicas en que estén trabajando los miembros de la comunidad para permitir el análisis por la universidad de la factibilidad de patentamiento.

Mientras esa unidad no se encuentre en funcionamiento, corresponderá a los investigadores y a los directores de unidades administrativas, en su caso, notificar a la Universidad, en la forma que establezca el reglamento, de proyectos que exhiban este potencial.

La VRID velará por el cumplimiento de la política de PI y su reglamento, actuando de modo coordinado con los investigadores y creadores y con las unidades y órganos de la universidad involucrados en el estímulo y protección de las creaciones, el licenciamiento, la innovación y otras formas de transferencia de conocimiento.

Descripción Actividades Proceso Gestión de Propiedad Intelectual:

- Vinculación con investigadores UNAB
- Envío de ficha de levantamiento de resultados de I+D al investigador
- Recepción de la ficha de levantamiento de resultados de I+D completa
- Revisión de la ficha de levantamiento de resultados de I+D
- Reunión con el investigador
- Solicitud de declaración de invención
- Recepción de las declaraciones de invención por parte de los investigadores
- Revisión de las declaraciones de invención
- Solicitud de IP Assessment
- IP Assessment
- Market Assessment
- Redactar Borrador de Patente
- Revisar Borrador de Patente
- Presentar solicitud de Patente
- Registro de las solicitudes de Patentes presentadas

Vinculación con investigadores UNAB

El equipo de la DTT participa activamente en diversas instancias de vinculación con investigadores UNAB de distintas facultades y sedes, por ejemplo: jornadas de investigación, actividades de capacitación en temáticas de gestión tecnológica y talleres de co-creación. Estas instancias permiten que el equipo de la DTT pueda identificar aquellos investigadores UNAB que realizan investigación aplicada para establecer contacto y solicitar que completen la ficha estandarizada para el levantamiento de resultados de I+D.

Envío de ficha de levantamiento de resultados de I+D al investigador

El equipo de la DTT envía la ficha estandarizada a los investigadores con los que estableció contacto y solicita que la completen, describiendo los resultados de investigación aplicada obtenidos a la fecha, y la envíen nuevamente a la DTT.

Recepción de la ficha de levantamiento de resultados de I+D completa

El equipo de investigación completa la encuesta y la envía de vuelta al equipo de la DTT, las cuales son clasificadas en las carpetas correspondientes para su posterior revisión.

Revisión de la ficha de levantamiento de resultados de I+D

El equipo de la DTT revisa la información descrita en la ficha con el objetivo de identificar resultados de I+D que puedan convertirse en productos o servicios de interés comercial y que puedan ser susceptibles de protección mediante derechos de propiedad intelectual.

Reunión con el investigador

En el caso de que el equipo de la DTT identifique resultados de interés se concreta una reunión con el investigador para conversar más en detalle sobre los resultados en cuestión, solicitando la declaración de invención. En caso contrario se acuerda una reunión dentro de los próximos seis meses para revisar si hubo avance en la investigación.

Solicitud de declaración de invención

Luego de la reunión con el investigador se le solicita que complete y envíe a la DTT el formulario de declaración de invención con toda la información que posea respecto a los resultados, con el propósito de proceder con los análisis de potencial de mercado y de patentabilidad.

Recepción de las declaraciones de invención por parte de los investigadores

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien recepciona la declaración, y la almacena de forma sistemática en un registro accesible sólo a ciertas personas, con el objeto de hacer seguimiento de la declaración. Recepción de las declaraciones de invención por parte de los investigadores

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien recepciona la declaración, y la almacena de forma sistemática en un registro accesible sólo a ciertas personas, con el objeto de hacer seguimiento de la declaración.

Revisión de las declaraciones de invención

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien luego de almacenar la declaración, procede a realizar una revisión técnica de la misma, con el objeto de evaluar su aptitud para realizar, con posterioridad, la búsqueda del estado del arte previo, y el IP Assessment. En caso que de la revisión se estime falten antecedentes, se solicitará al(los) investigador(es) complementar o mejorar la declaración de invención original.

Solicitud de IP Assessment

Una vez revisada la declaración, y evaluada su aptitud, solicita se realice un estudio del estado del arte previo y un IP Assessment, con el objeto de evaluar las posibilidades de protección, y comenzar a diseñar una estrategia de propiedad intelectual.

IP Assessment

El objetivo del proceso es, por un lado, realizar una búsqueda del estado del arte previo, para evaluar las posibilidades de éxito de una solicitud de patente desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos por la ley, y por otro lado diseñar una estrategia de protección de propiedad intelectual funcional a la tecnología que se busca proteger y a los mercados en que se espera comercializar.

MarketAssessment

El análisis para efectos del procedimiento de gestión de propiedad intelectual consta de dos partes. En la primera se realiza una investigación del mercado, en la cual es de interés definir su tamaño, nivel de precios, tendencias, principales licenciatarios potenciales, competidores, tecnologías competidoras en desarrollo, segmentos de mercado y detección de necesidades específicas, entre otros. A partir del resultado obtenido en conjunto con el IP Assessment, se toma la decisión de proteger o no la tecnología evaluada mediante derechos de propiedad intelectual.

Redactar Borrador de Patente

El proceso es coordinado por el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, y realizado por un agente técnico y/o por un agente de PI Nacional. El agente externo, en un trabajo conjunto con el inventor y la Dirección de Transferencia Tecnológica y la Unidad de Propiedad Intelectual, prepara el primer borrador de la solicitud de patente, en base a las decisiones estratégicas tomadas en el IP Assessment (Solicitud Provisional US, PCT, Solicitud Nacional) y en el MarketAssessment (redacción de las reivindicaciones según modelo de negocio).

Revisar Borrador de Patente

Este proceso se realiza sólo en caso que del resultado del IP y MarketAssessment se decida una estrategia de comercialización internacional que involucre un procedimiento de protección vía solicitud provisional en Estados Unidos o un procedimiento vía PCT.

El Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual envía el borrador previamente trabajado al agente de PI internacional, quien lo revisa y regresa con comentarios, correcciones y/o sugerencias. Éstas a su vez se consolidan con apoyo del agente de PI nacional, obteniéndose de esta manera la solicitud de patente en su versión final.

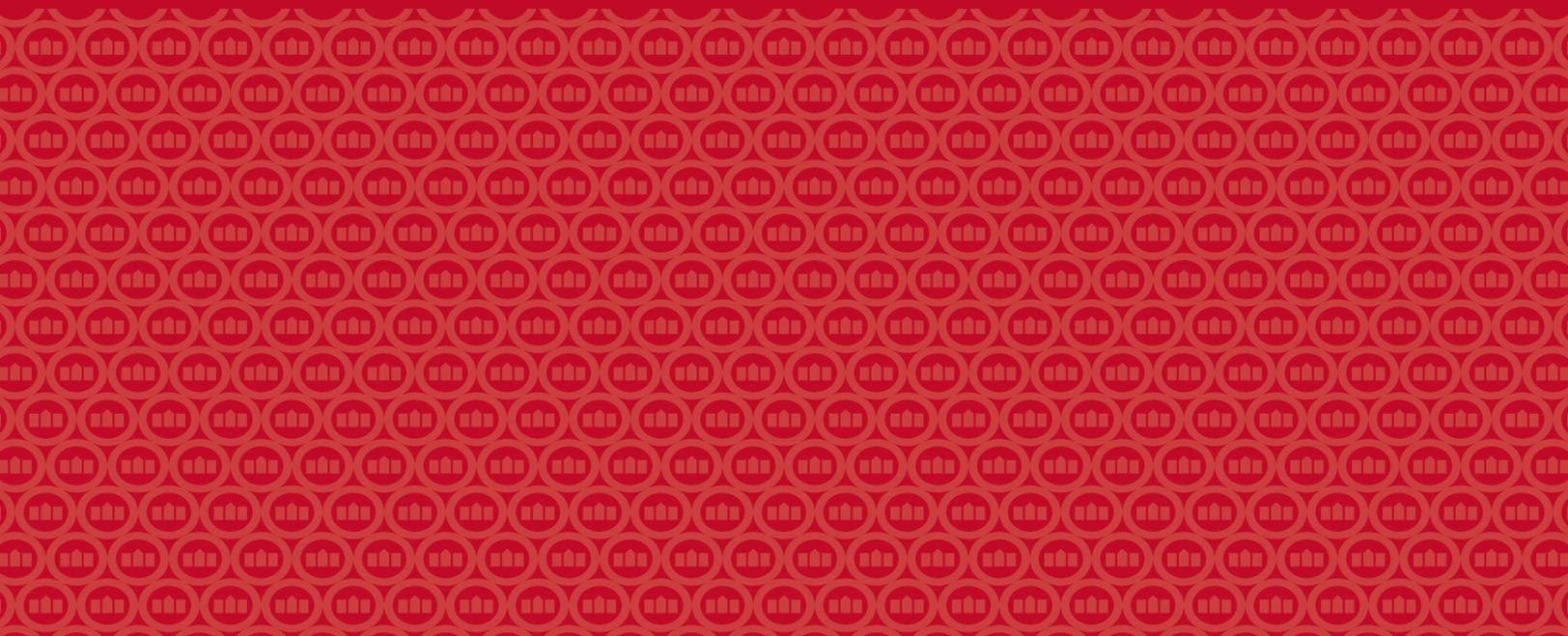
Presentar solicitud de Patente

Una vez que se tiene la solicitud de patente en su versión final, el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual da la instrucción al agente de PI nacional para que éste realice la presentación de la solicitud ante la oficina correspondiente, de acuerdo a la estrategia predefinida en el IP y MarketAssessment.

Registro de las solicitudes de Patentes presentadas

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, quien debe llevar un registro de las solicitudes de patente presentadas por la Universidad, así como todos los antecedentes de su génesis y tramitación, el cual será accesible a ciertas personas predefinidas por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



INTRODUCCION

La Dirección de Transferencia tecnológica (DTT), lleva a cabo los procesos que permiten trasladar al mercado las tecnologías que forman parte del portafolio de la institución, enfocándose en la búsqueda, contacto y vinculación con potenciales licenciatarios, cuya concreción depende del potencial económico de la tecnología y de la gestión realizada.

Adicionalmente, a la DTT le corresponde realizar el proceso de gestión de las licencias y seguimiento, lo cual implica velar por el cumplimiento de los acuerdos contraídos, el cumplimiento de hitos y pagos relacionados, así como el monitoreo de desempeño comercial y revisión de la base de cálculo sobre los royalties generados en caso que la tecnología llegue al mercado.

OBJETIVO

Definir la secuencia de procesos que permiten la transferencia de tecnologías desde la universidad al mercado, iniciado con la búsqueda de potenciales licenciatarios y concluyendo con el seguimiento de los pagos en base a los acuerdos económicos contraídos.

GLOSARIO

Término	Definición
Transferencia tecnológica	Es la transmisión o entrega de información tecnológica o tecnología entre un propietario de las misma y un tercero que requiere de ella. Dicha transferencia se puede realizar sobre activos intelectuales como son las patentes, ya sean estas una solicitud en trámite o una patente concedida.
Licenciante	Corresponde al propietario de la tecnología, en este caso la Universidad, el cual tiene interés de ceder su uso a un tercero a cambio de beneficios económicos.
Licenciatario	Es la parte (empresa) que desea adquirir los derechos sobre una de las tecnologías del portfolio de la Universidad Andrés Bello para desarrollo y posterior comercialización de la misma.
Información confidencial	Datos relevantes sobre la tecnología que podrían permitir a un tercero replicarla y que no pueden ser compartidos por la Universidad a menos de que exista un contrato de confidencialidad o no divulgación firmado.
Acuerdo de no divulgación	Contrato legal entre al menos dos entidades para compartir información confidencial o conocimiento para ciertos propósitos, pero restringiendo su uso público. Este documento posee cláusulas que imposibilitan el comunicar a terceros información confidencial sobre tecnologías de la Universidad.
Acuerdo de transferencia de material	Es un documento que rige la transferencia de la posesión de material, explicitando los fines de uso permitido.
Acuerdo de licencia	Es una asociación entre un titular de derechos de propiedad intelectual y otra institución que recibe la autorización de utilizar dichos derechos a cambio de pagos convenidos de antemano (tasas o regalías).
Pago Up front	Pago único que el licenciante realiza una vez firmado en acuerdo de licencia.
Milestones	Representa a los hitos o fases relevantes durante el tiempo que se extienda el acuerdo.
Due diligence	Investigación y validación detalla que realizan ambas partes para identificar posibles riesgos, previo a la firma del acuerdo de licencia.

Descripción Actividades del Proceso de Gestión de la Transferencia Tecnológica (licenciamiento, negociación y seguimiento):

- Búsqueda, elección y contacto de potenciales licenciarios.
- Divulgación no confidencial.
- Preparación y envío de NDA (Acuerdo de no divulgación).
- Duedilience y negociación de las condiciones del acuerdo.
- Preparación y envío de MTA (Acuerdo de traspaso de material).
- Preparación y envío de acuerdo de pre-licencia, licencia, cesión de derechos u otro.
- Envío de material.
- Cobro del up-front.
- Cobro por milestones cumplidos.
- Negociación y mediación para el plazo de realización de milestones futuros.
- Auditoria sobre la base del cálculo de Royalties.
- Cobro de royalties.

1. Búsqueda, elección y contacto de potenciales licenciarios.

Este proceso se inicia con una búsqueda e identificación de todas aquellas instituciones (empresas), las cuales podrían mostrar interés por la tecnología que se desea transferir y que forma parte del portafolio de la Universidad Andrés Bello.

2. Divulgación no confidencial.

Una vez establecido el contacto y suponiendo que el potencial licenciario demuestra interés por la tecnología, se debe realizar la divulgación de información no confidencial. El objetivo es que la otra parte pueda realizar una validación de la información compartida, con lo cual se espera que ocurra un aumento del interés de este último por la tecnología discutida.

3. Preparación y envío de NDA (Acuerdo de no divulgación)

Posterior a la validación de la información de tipo no confidencial y la demostración creciente de interés del potencial licenciario por la tecnología, se debe preparar y enviar un acuerdo de no divulgación (NDA) o acuerdo de confidencialidad (CA) al mismo. El acuerdo implica un contrato entre las partes para el resguardo de la información compartida. Asimismo, si el potencial licenciario no está de acuerdo con el contenido se deben generar modificaciones.

4. Duedilience y negociación de las condiciones del acuerdo

Una vez firmado el acuerdo de no divulgación por ambas partes, se debe incurrir en un proceso de duedilience, el cual es una actividad previa a la firma del contrato, en este caso una licencia o pre-licencia, e implica una investigación con el propósito de validar a la otra parte, identificando los posibles riesgos que podría generar el trabajo en conjunto para el desarrollo de un negocio de base tecnológica.

5. Preparación y envío de MTA (Acuerdo de traspaso de material)

Uno de los acuerdos en las negociaciones descritas tiene que ver con el requerimiento de traspaso de material durante el proceso de licenciamiento. Esto se encuentra sujeto a la existencia de un acuerdo de traspaso de material, el cual rige la transferencia de la posesión del mismo entre ambas partes. Asimismo, este documento explicita los fines de uso permitidos para el material en cuestión, siendo confeccionado y enviado al potencial licenciatarario por el Jefe de la Unidad de Propiedad intelectual de la Universidad en base a una modificación de una plantilla institucional.

6. Preparación y envío de acuerdo de pre-licencia, licencia, cesión de derechos u otro.

Los acuerdos contraídos durante la etapa de negociación deben plasmarse en un contrato, el cual puede ser de pre-licencia, licencia, cesión de derechos u otro. De este modo, en la mayoría de los casos se formaliza un acuerdo de licencia, en el cual el potencial licenciatarario recibe la autorización, por parte de la Universidad (licenciante), de utilizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología para continuar su desarrollo en caso que corresponda y realizar su explotación comercial, a cambio de pagos convenidos, los cuales pueden ser: pago inicial (up-front), pago por hitos cumplidos y/o royalties en base a la comercialización de productos o servicios derivados de la tecnología.

Envío de material

En el caso de que se haya acordado y formalizado el traspaso de material, en base a la firma del acuerdo respectivo por ambas partes, es necesario proceder con el envío del mismo. En este sentido, el investigador es el encargado de preparar el material según las condiciones convenidas, siendo enviado por intermedio de la Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT) para utilización por parte del licenciatarario.

8. Cobro del up-front

Como parte del acuerdo de licencia se puede haber negociado un pago de up-front por parte del licenciatarario hacia la Universidad. De esta manera, es necesario preparar y enviar oportunamente el documento de cobro respectivo al licenciatarario.

9. Cobro por hitos cumplidos

Adicionalmente o no al pago de up-front el contrato de licencia puede requerir el pago por hitos cumplidos hacia la Universidad por parte del licenciatarario. De este modo, se requiere preparar y enviar el documento de cobro al licenciatarario.

10. Negociación y mediación para el plazo de realización de hitos futuros

Es relevante que el plazo límite para realización de hitos futuros quede estipulado en el acuerdo de licencia. Sin embargo, si esto no se cumple es necesario llevar a cabo una negociación para especificarlo. Si como resultado de esta negociación no es posible llegar a un acuerdo, ambas partes deben someterse a una mediación para la definición del mismo.

11. Auditoria sobre la base del cálculo de Royalties

En el caso de que el licenciario logre llevar a cabo la comercialización de la tecnología transferida se generará una ganancia en el tiempo y parte de ella debe ser entregada a la Universidad en forma de pagos variables (royalties), los cuales se encuentran estipulados en el contrato de licencia. De esta forma, el licenciario debe hacer llegar a la Universidad un documento de liquidación de royalties. Si existen diferencias, la Universidad (licenciante) puede solicitar una auditoria en la base del cálculo de royalties, la cual debe ser realizada por una entidad competente dentro de un plazo definido.

12. Cobro de royalties

Una vez alcanzado el acuerdo respecto al monto de los royalties, el licenciante debe proceder con el pago de los mismos hacia la Universidad. En este contexto, se requiere preparar y enviar el documento de cobro al licenciario.

Bibliografía Consultada

- 1.- www.inapi.cl
- 2.- Ley N° 17.336, Propiedad Intelectual.
- 3.- Procedimiento de la Gestión de la Transferencia Tecnológica, UNAB.
- 4.- Procedimiento de Gestión de Propiedad Intelectual, UNAB
- 5.- Política Institucional de Propiedad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, año 2008.
- 6.- www.innova.unab.cl

Financiado por Proyecto 15COTL-47478



Vicerrectoría de
Investigación y
Doctorado

