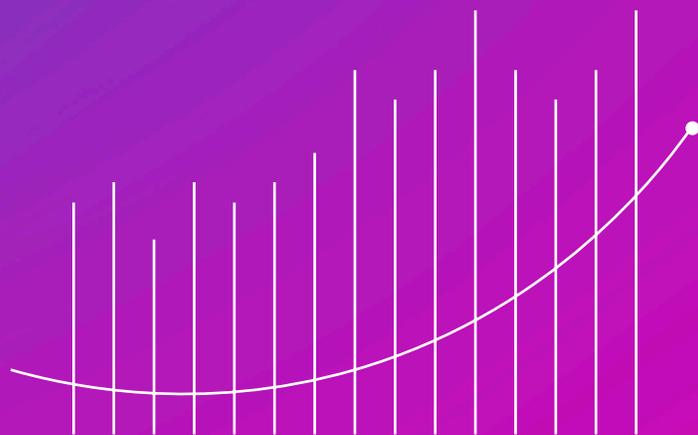




UNIVERSIDAD  
DE LA SERENA  
CHILE

# MECANISMOS Y LINEAMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AGOSTO 2022



# Contenido

<b><u>PALABRAS DEL RECTOR</u></b>	4
<b><u>I. GENERALIDADES</u></b>	5
<u>1. Políticas de la Universidad de La Serena</u>	5
<u>1.1. Políticas transversales</u>	5
<u>1.2. Políticas Sectoriales</u>	5
<u>2. Propiedad Intelectual e Industrial, una propuesta para las Políticas Institucionales</u>	7
<u>2.1. Justificación</u>	7
<u>2.2. Política de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de La Serena</u>	8
<b><u>II. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (PII) USERENA</u></b>	8
<u>1. La Propiedad Intelectual e Industrial</u>	8
<u>2. Función principal de la Propiedad Intelectual e Industrial</u>	11
<u>3. Propiedad Intelectual e Industrial y universidad</u>	12
<u>4. Propiedad Intelectual y actividad económica</u>	12
<u>5. Definiciones</u>	12
<b><u>III. LINEAMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</u></b>	19
<u>1. Registro de Propiedad Intelectual</u>	19
<u>2. Registro de Propiedad Industrial</u>	19
<u>3. Titularidad de los resultados de investigación</u>	20
<u>3.1. Titularidad del Derecho de Autor</u>	20
<u>3.2. Titularidad de los derechos de Propiedad Industrial</u>	22
<u>3.3. Derecho a controlar las creaciones intelectuales aplicadas sujetas a secreto</u>	23
<u>4. Interés de protección jurídica sobre resultados de I+D</u>	24
<u>5. Pasos a seguir para la protección jurídica de resultados de I+D (Industrial)</u>	25
<u>6. Protección jurídica de resultados I+D (Industrial) fuera de Chile</u>	26
<u>7. Derechos, opciones y beneficios del inventor (Propiedad Industrial)</u>	27
<u>7.1. Derecho a la participación en los beneficios económicos derivados de la explotación de las creaciones intelectuales aplicadas</u>	28
<u>7.2. Derecho a mención</u>	28
<u>7.3. Vincular la PI a una Empresa de Base Tecnológica (EBT)</u>	29
<u>8. Comercialización de la tecnología</u>	29

<b>IV. MECANISMOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>	30
<u>1. Mecanismo para solicitar registro Propiedad Intelectual (por vía de Ley N° 17.336 Sobre Propiedad Intelectual)</u>	31
<u>2. Mecanismo para solicitar protección I+D Propiedad Industrial (por vía de Ley N° 19.342 Sobre Propiedad Industrial y de Ley N°19.342 Sobre Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales)</u>	31
<u>3. Mecanismo para la distribución de beneficios económicos</u>	32
<u>4. Mecanismo para vincular Propiedad Industrial y Empresas de Base Tecnológica</u>	33
<u>5. Mecanismo de Transferencia y/o Comercialización de la Propiedad Intelectual e/o Industrial</u>	35
<u>6. Mecanismo para la suscripción de contratos y/o convenios en materia de Propiedad Intelectual e/o Industrial, así como también sobre su transferencia.</u>	36
<u>7. Mecanismo para sostener catastro de capacidades y productos intelectuales e industriales.</u>	37
<u>Referencias</u>	38

## PALABRAS DEL RECTOR



Fotografía N°1. Dr. Nivaldo Avilés Pizarro. Rector Universidad de La Serena. Créditos fotografía: Archivo Fotográfico Universidad de La Serena.

La Universidad de La Serena publica el documento «Lineamientos y Mecanismos de Propiedad Intelectual e Industrial», con la finalidad de fortalecer la valoración de los procesos y resultados de la investigación, creación e innovación.

El rol de las universidades es promover la expansión y transferencia del conocimiento, al servicio de la sociedad, la comunidad universitaria, el Estado y los sectores productivos.

En el contexto de la filosofía corporativa de la Universidad de La Serena, es de esperar que los activos intelectuales sean un soporte importante para el desarrollo y el bienestar, al mismo tiempo que se genera la sostenibilidad necesaria para que las artes, la ciencia y la tecnología posean los recursos necesarios para constituirse como un pilar de contribución esencial para el territorio.

## I. GENERALIDADES

### 1. Políticas de la Universidad de La Serena

#### 1.1. Políticas transversales

##### a. Política de Integración

La ULS prioriza la perspectiva y el desarrollo global de la entidad como un todo. En consecuencia, las unidades académicas deben alinear sus planes de desarrollo operacionales al PED Institucional, priorizando aquellas áreas de trabajo donde puedan realizar una contribución significativa a la Institución, conforme a sus perfiles disciplinarios o multidisciplinarios, a sus recursos y competencias. De este modo, la conjunción de esfuerzos parciales contribuirá al logro de los objetivos institucionales de todas las áreas del quehacer de la Universidad.

##### a. Política de Equilibrio Económico Financiero

La ULS aspira a cumplir con las tareas académicas que le son propias, utilizando los recursos económicos que son menester de un marco de calidad y sustentabilidad.

##### b. Política de Seguimiento y Actualización Permanente

La ULS debe proveer mecanismos de seguimiento y actualización, tanto del PED Institucional, como de los planes de desarrollo de unidades y macrounidades. Para la adecuación de estos planes es necesario tener en cuenta los cambios del entorno, la normativa vigente, así como los compromisos establecidos en la planificación de las actividades.

#### 1.2. Políticas Sectoriales

##### a. Política de Gestión Institucional

La Gestión está orientada al logro de los niveles de calidad de los servicios institucionales a través de procesos sistemáticos de mejoramiento continuo, optimizando la contribución académica, científica y cultural al desarrollo de la sociedad. Dentro de los objetivos institucionales se plantea desarrollar gestión universitaria de calidad sobre la base de la planificación estratégica y un fuerte compromiso personal. Forma parte de la política de gestión, el mejorar la captación de recursos económicos y optimizar permanentemente su uso.

## **Política de Docencia de Pregrado**

La ULS desarrolla sus procesos formativos de pregrado en un marco de calidad y pertinencia. La Institución tiene una especial preocupación por las innovaciones curriculares y metodológicas en los procesos formativos. Asimismo, busca proveer de alternativas de continuidad de estudios en postítulos y postgrados. La ULS tiene definidas formalmente políticas de administración y desarrollo de la docencia, radicada en una estructura organizacional de Departamentos Académicos y Escuelas, así como políticas de perfeccionamiento y jerarquización académica.

### **b. Política de Docencia de Postgrado**

La ULS imparte sus procesos formativos de postgrado en un marco de calidad y pertinencia. Ello significa desarrollar programas de doctorado y magíster en áreas disciplinarias en que existen las capacidades y recursos para la formación en conocimientos de frontera, además de establecer alianzas con otras instituciones, nacionales e internacionales, para el desarrollo de actividades de postgrado.

### **c. Política de Investigación**

La ULS realiza sus actividades de investigación en forma focalizada en el marco de los estándares nacionales e internacionales tradicionalmente aceptados y reconocidos por la comunidad científica, tecnológica y disciplinaria, y por los términos de referencia que determinan la acreditación de estas actividades a nivel institucional. La focalización se explica precisamente por el potencial de logro de dichos niveles y el fortalecimiento paulatino de potenciales nuevos focos disciplinares. Se espera que los productos de la generación de conocimiento como bienes públicos derivados de la Creación, Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i), tengan pertinencia regional y nacional, generen un impacto científico y social. Forma parte de la política institucional que las actividades de Creación e I+D+i aumenten a través de lograr una mayor productividad y efectividad de los recursos humanos que dispone la Universidad, incluyendo alianzas estratégicas con otras instituciones.

### **d. Política de Vinculación con el Medio**

La ULS potencia sus programas de vinculación y extensión universitaria y de todo tipo de actividades culturales, disciplinarias, tecnológicas, productivas y profesionales, de forma múltiple y heterogénea que la vinculen con el medio y que signifiquen mejorar sus funciones propias, así como generar impactos significativos en el medio externo. Es tarea de la ULS interactuar con instituciones públicas y privadas en función de los aspectos considerados en la misión institucional y de las tareas que le

correspondan como institución y de las tareas que le correspondan como institución de Educación Superior estatal regional. La difusión sistemática, planificada y la evaluación de los impactos de esta relación, forman parte de la función de vinculación con el medio, sean éstas de carácter cultural, de generación de conocimiento o formativas en sus distintos niveles.

## **2. Propiedad Intelectual e Industrial, una propuesta para las Políticas Institucionales**

### **2.1. Justificación**

Una política de Propiedad Intelectual e Industrial promueve el reconocimiento del esfuerzo del intelecto humano, impulsado a través de la voluntad conjunta de la Comunidad Universitaria de la institución.

Esta política se ha de considerar como transversal, pues prestará soporte a las políticas sectoriales que pueden ser reconocidas fácilmente al homologarlas a las áreas de acreditación establecidas por la institución nacional pertinente (Gestión institucional; docencia de pregrado; investigación; vinculación con el medio; docencia de postgrado). Desde esta perspectiva, la política de Propiedad Intelectual e Industrial debería estar al mismo nivel que las políticas de integración; equilibrio económico financiero; seguimiento y actualización permanente.

En este contexto, esta declaración estratégica será acompañada por los reglamentos de propiedad intelectual e industrial; conflictos de interés; transferencia tecnológica y empresas de base tecnológica; y vinculación con la industria. Adicionalmente se elaboraron un grupo de documentos y procedimientos que apoyarán la gestión institucional.

Finalmente, existe un mandato legal a través de la Ley N°21.094 Sobre Universidades Estatales, donde se indica «Las universidades del Estado deberán establecer, a través de reglamentos, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones» (Ley N°21.094, 2018).

## 2.2. Política de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de La Serena

La ULS establece el marco normativo para reconocer los resultados de investigación, creación e/o innovación<sup>1</sup> acorde a la legislación vigente<sup>2</sup>, los desafíos territoriales<sup>3</sup> y los valores de la institución<sup>4</sup>.

La activa participación de autores, creadores, investigadores e inventores ha de ser reconocida, transparentando los derechos y responsabilidades implicados al formar parte de la Comunidad Universitaria ULS.

Es necesario resguardar<sup>5</sup> que la evolución intelectual de la ULS tenga un crecimiento sostenible, mientras se promueve su uso responsable, consciente y eficiente a través de la transferencia de sus creaciones<sup>6</sup>.

Es parte del propósito institucional que dichas transferencias se realicen con el fin de lograr impactos que permitan ir en apoyo al desarrollo del entorno y al mismo tiempo fortalecer las capacidades institucionales a través de todo tipo de beneficios que puedan ser generados en el quehacer social de la Universidad.

## II. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (PII) USERENA

### 1. La Propiedad Intelectual e Industrial

En sentido amplio y jurídicamente, la Propiedad Intelectual comprende derechos que recaen sobre un conjunto de creaciones humanas inmateriales que tienen en común el contener información, en la acepción más amplia posible del término,

---

1. Considera el contenido de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior. Complemento a Investigación, creación e/o innovación, próximo proceso de acreditación.

2. Consideraciones a: Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual; Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial; \*Ley N°19.342 sobre Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales; \*Tratados internacionales aprobados y ratificados por Chile.

3. La Universidad de La Serena contempla en su misión corporativa "comprometida con la Región de Coquimbo".

4. Filosofía corporativa: Responsabilidad social; Libertad académica; Pluralismo; Participación. Visión: Rol protagónico.

5. Registro; protección; confidencialidad; conflicto de interés.

6. Generar instancias para promover sostenibilidad y eficiencia.

de diversa índole y que constituyen, desde la perspectiva económica, activos intangibles. Tales derechos recaen, entre otras creaciones, sobre invenciones, signos distintivos, variedades vegetales, obras científicas, literarias y artísticas, soportes lógicos o softwares y bases de datos.

Jurídicamente, la Propiedad Intelectual en sentido amplio se clasifica en el denominado Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la llamada Propiedad Industrial y en la disciplina de los Derechos del Obtentor, esta última, relacionada con plantas, flores y frutos. Para efectos de normar y estandarizar la comprensión de estas disciplinas, en la generalidad del documento se mencionará la Propiedad Intelectual relacionado a las creaciones intelectuales acogidas prioritariamente por la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual, mientras que la Propiedad Industrial se relacionará con materias sujetas a creaciones industriales, relacionadas principalmente a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

En la primera disciplina (Derecho de Autor y Derechos Conexos) se regulan dos grupos de derechos. El Derecho de Autor, que se refiere a las obras literarias, científicas y artísticas que presenten expresión de la idea y originalidad<sup>7</sup>. Literarias, como las novelas, los cuentos, la poesía. Científicas, como las monografías y los artículos de revistas. Y artísticas, como las pinturas, las esculturas, los guiones de obras de teatro y las obras musicales. También, obras que se les asimilan, como los programas computacionales (a las literarias) y las bases de datos (a las clásicas compilaciones literarias). Y los Derechos Conexos, cuyo objeto son los de los artistas, intérpretes o ejecutantes; productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

Estos derechos nacen con la creación, sin que sea necesario el registro. Sin embargo, es conveniente llevarlo a cabo puesto que sirve para probarlo y realizar actos jurídicos a su respecto, oponibles a terceros y, algunas veces, para postular a determinados concursos.

La duración de los Derechos de Autor, en general, es por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.

---

7. La originalidad consiste en advertir en la obra una singularidad o individualidad derivada del sello personal que le otorga el autor, que la diferencia de otras existentes.

La duración de los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas es de setenta años, contados desde el 31 de diciembre del año de la publicación respectiva. A falta de tal publicación autorizada, la duración es cincuenta años a partir de la fecha de la fijación de la interpretación o ejecución o fonograma, la protección será de setenta años contados desde el final del año civil en que fue fijada la interpretación o ejecución o fonograma.

En el caso de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, el plazo de setenta años se contará desde la fecha de su realización.

La protección de las emisiones de los organismos de radiodifusión, en tanto, tendrá una duración de cincuenta años, contados desde el 31 de diciembre del año de la transmisión.

Cerrando esta breve explicación, debemos apuntar como última nota esencial del Derecho de Autor el que confiere a sus titulares no solo derechos patrimoniales; que les permiten impedir el uso de sus creaciones sin su autorización, muchas veces a cambio de un precio por la explotación de la obra, sino también derechos morales, mediante los cuales se respeta la personalidad del autor y que son imprescriptibles e irrenunciables. En Chile se trata, al menos, de los derechos de paternidad (que se reconozca al autor como creador de la obra) y de integridad (prohibición a terceros de modificar la obra). En materia de Derechos Conexos, únicamente los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras o fijaciones audiovisuales tienen los derechos morales de paternidad e integridad<sup>8</sup>.

En la segunda disciplina -la Propiedad Industrial- se norman las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los secretos empresariales, las topografías de circuitos integrados, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En general, se utilizan en el mundo empresarial.

Estos derechos nacen, en general, con el registro. Su obtención depende del cumplimiento de requisitos más definidos y precisos que los derechos regulados en el Derecho de Autor que, en general, se limitan a la originalidad.

---

8. Respecto de esta disciplina se puede consultar LIPSZYC, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Unesco/Cerlalc/Zavalía, Buenos Aires, Argentina, 1993. A nivel nacional, WALKER, Elisa, Manual de propiedad intelectual, 2ª edición, Thomson Reuters, Santiago, Chile, 2020.

La duración depende de cada especie de derecho de Propiedad Industrial (véase también como creaciones intelectuales aplicadas protegidas), pero se puede observar que, en general, no son renovables<sup>9</sup> y que su extensión temporal es bastante más breve que la conferida a las obras resguardadas por el Derecho de Autor.

Otra nota esencial de estos derechos es que su alcance es territorial, es decir, si una persona es titular de una patente de invención en Chile, lo es solamente dentro de las fronteras del país. Para ser titular en otro país de la misma patente necesita obtenerla en ese otro país.

La Universidad de La Serena considera los acuerdos internacionales, la legislación vigente y su propio ámbito normativo para regular las creaciones intelectuales aplicadas que se desarrollen en la institución, la situación de los miembros de la Comunidad Universitaria que participen en ellas, la vinculación con la sociedad civil, los sectores públicos y privados.

## 2. Función principal de la Propiedad Intelectual e Industrial

La función principal de la Propiedad Intelectual e Industrial es posibilitar a los creadores de bienes inmateriales apropiarse de éstos de manera temporal mediante el otorgamiento de la facultad de prohibir a terceros su utilización sin su autorización. Los titulares de propiedad intelectual tienen la posibilidad de obtener retribuciones económicas a través de su explotación, lo que es utilizado frecuentemente para incentivar la creación, en el entendido de que constituyen un aporte a la ciencia, la técnica, las artes y la literatura<sup>10</sup>.

---

9. Salvo las marcas comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Las primeras son posibles de renovar, las dos restantes duran indefinidamente, mientras se mantengan los requisitos de vigencia.

10. Aunque existen diversas teorías justificatorias de la Propiedad Intelectual en general, han sido las relacionadas con el incentivo económico las que han generado mayores estudios, especialmente las relacionadas con los derechos sobre las patentes de invención, estudiando sus costos y beneficios. Al respecto, se pueden consultar las siguientes obras clásicas. El estudio encargado por el Senado de los EEUU al conocido economista Fritz Machlup titulado *An economic review of the patent system*, Washington, USA, 1958. Se puede consultar el texto completo en el siguiente enlace: <https://mises.org/es/library/economic-review-patent-system>. Y la de Edith Penrose, intitulada *La economía del sistema internacional de patentes*, traducción de Clementina Zamora, Siglo XXI, Ciudad de México, México, 1974.

### 3. Propiedad Intelectual e Industrial y universidad

Las universidades y centros de investigación son creadoras y difusoras de conocimiento científico y técnico y, en Chile, ocupan el lugar principal en esas tareas.

Tradicionalmente, las universidades han ejercido la docencia y la investigación. A estas labores se ha agregado una tercera misión, la transferencia del conocimiento y tecnología a la sociedad.

Para lograr esta tercera misión, esas instituciones, entre las que se encuentra la Universidad de La Serena, enfrentan dos grandes desafíos. El primero, tutelar jurídicamente los resultados que obtienen de la investigación mediante los derechos de Propiedad Intelectual más adecuados. El segundo, hacer circular tales resultados de manera que la sociedad en su conjunto pueda aprovecharlos. Con esta finalidad se deben seguir al menos dos estrategias. Una, generar redes de retroalimentación con las empresas, para que éstas los pongan a disposición del público. Dos, incentivar el emprendimiento entre los propios miembros de la Comunidad Universitaria, con la finalidad de que se creen empresas de base tecnológicas vinculadas a la universidad.

### 4. Propiedad Intelectual y actividad económica

En la actual economía, el conocimiento científico y tecnológico es muy importante, al punto que las ventajas en esas áreas en muchas ocasiones son las que hacen la diferencia entre las economías desarrolladas de aquellas en vías de desarrollo y, con mayor razón, de las menos avanzadas.

Para los actores económicos, en este entendido, poseer esos conocimientos y, con mayor razón, si es en exclusiva, implica no solo ampliar las fronteras de posibilidades de la producción, sino que también contar con una relevante ventaja comparativa en el desarrollo del proceso competitivo.

### 5. Definiciones

Esta sección comprende definiciones asociadas a la Propiedad Intelectual e Industrial, conectando el quehacer universitario con definiciones contenidas en otros

documentos que refieren lineamientos y mecanismos de diversas áreas y funciones de la Universidad de La Serena.

**A. Comunidad Universitaria:** Los académicos, investigadores, estudiantes de todos los niveles, incluso los que se encuentren en proceso de titulación u obtención de grado, personas que presten servicios profesionales en el marco de un proyecto de la Universidad y el personal no académico, mientras conserven vínculo jurídico con la Universidad de la Serena.

**B. Conocimientos secretos no patentados o no patentables:** También denominados secretos empresariales y know how. Información que supone una mejora, avance o ventaja competitiva en cualquier área productiva, que se mantiene sin revelar, o bajo confidencialidad<sup>11</sup>.

Al ser el secreto una situación fáctica dura en tanto la información sobre la que recae no sea divulgada y/o terceros no la obtengan por medios lícitos.

**C. Creación:** Actividad humana que genera, inventa o establece algo nuevo que antes no existía, pudiendo tener fines estéticos, expresivos, científicos, intelectuales, tecnológicos, entre otros. Los productos o resultados que derivan del proceso de creación pueden ser categorizados, según la normativa actual como Creaciones Intelectuales y/o Creaciones Industriales.

**D. Creaciones intelectuales:** Son aquellos resultados de la investigación, creación e/o innovación suficientes para ser entendidos como productos susceptibles a protección según lo comprendido en la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual. Entre ellos se encuentran: Libros; folletos; artículos; escritos; conferencias; discursos; lecciones; memorias; comentarios; obras dramáticas; obras dramático-musicales; obras teatrales; composiciones musicales; periódicos; revistas; obras originalmente producidas por radio o televisión; compilaciones de datos o de otros materiales; dibujos o modelos textiles; bocetos escenográficos; pinturas; dibujos; ilustraciones; esculturas y obras de las artes figurativas análogas; u otras que pudieran surgir en este contexto.

---

11. Respecto de este concepto se puede consultar en detalle GÓMEZ, JOSÉ, El secreto industrial (know-how). Concepto y protección, Tecnos, Madrid, España, 1974 y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales, 2ª edición, Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2013, pp. 19-62.

En relación a las creaciones intelectuales, se reconoce la existencia de derechos conexos al derecho de autor a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones, según se establece en el Título II de la Ley N° 17.336.

- E. Creaciones industriales:** Son aquellos resultados de la investigación, creación e/o innovación, suficientes para ser entendidos como productos susceptibles a protección según lo comprendido por la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, así como también por la Ley N° 19.342 que Regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, para dar lugar, entre otros, a alguno de los siguientes bienes: a) patentes de invención; b) patentes de modelo de utilidad; c) dibujos y diseños industriales; d) derechos sobre obtenciones vegetales; e) esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados; y f) conocimientos secretos no patentados o no patentables, también denominados know how.
- F. Creador y creadora:** Es la persona que, mediante sus capacidades creativas, ingenio e imaginación, realiza la acción de crear, inventar, producir, establecer algo en cualquier área del conocimiento, como la literatura, las artes o las ciencias, mediante un medio de expresión y comunicación que pudiera hacer trascender su creación más allá de sí mismo.
- G. Dibujos industriales:** Toda nueva disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva<sup>12</sup>.

La duración del derecho conferido es de diez años no renovables, contado desde la fecha de su solicitud.

- H. Diseños industriales:** Toda nueva forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier nuevo 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

---

12. Confrontar artículo 62 inciso 2° de la Ley de Propiedad Industrial.

por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva<sup>13</sup>.

La duración del derecho conferido es de diez años no renovables, contado desde la fecha de su solicitud.

- I. **Empresas de Base Tecnológica:** Son aquellas personas jurídicas cuyo objeto es la explotación comercial de bienes y/o servicios (incluyendo procedimientos) innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos científicos y/o técnicos consistentes en al menos una creación intelectual aplicada en la que la Universidad de La Serena participe de su titularidad o tenga derecho a ella, obtenida vía licenciamiento o transferencia y en la que, además se incluya a lo menos, una persona que le preste servicios y/o participe del capital de la Empresa que tenga, paralelamente, la calidad de miembro de la Comunidad Universitaria.
- J. **Esquema de trazado o topografía de circuitos integrados:** Circuito integrado es un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material. El esquema o topografía es la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación<sup>14</sup>.

La duración de estos derechos es de diez años no renovables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.**Emprendimiento:** Proceso mediante el cual surgen y se descubren (o crean) oportunidades para desarrollar un negocio, mediante la explotación de determinados recursos a través de una organización.

- K. **Innovación:** Es el resultado de un proceso de creación o modificación de productos, el que puede ser tangible o intangible, cuyo alcance final aporte en un componente diferenciador a la técnica, sea introducible y aplicable por algún

---

13. Confrontar artículo 62 inciso 1º de la Ley de Propiedad Industrial.

14. Confrontar artículos 73 y 74 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, el texto del Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de 1989 y los artículos 35 al 38 inclusive del Acuerdo sobre los ADPIC.

sector de la sociedad, aportando mejoras y/o soluciones a las problemáticas. O bien, desarrollando nuevos conceptos y campos de aplicación.

- L. Invención:** Toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.
- M. Licencia:** Contrato en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual e/o industrial, o todavía el controlador de una tecnología no protegida por algún derecho de esa naturaleza, autoriza a un tercero para explotar la innovación de que se trate durante determinado tiempo, a cambio o no de una regalía o royalty.
- N. OGPE:** Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento de la Universidad de la Serena. Es la unidad encargada de llevar a cabo todas aquellas acciones tendientes a gestionar la protección jurídica de los resultados de la investigación, creación e innovación de la Universidad, así como los efectos de dicha protección.
- O. Patente de invención:** Derecho que concede el Estado o los Estados respecto de una determinada invención que faculta a su titular a excluir a los terceros no autorizados de la explotación comercial de la invención.
- P. Patente de modelo de utilidad:** Derecho que concede el Estado respecto de una determinada invención que, careciendo de altura inventiva, presenta novedad, al menos una característica utilitaria discernible con respecto a invenciones anteriores y aplicación industrial, que faculta a su titular a excluir a los terceros no autorizados de la explotación comercial de la invención. Puede recaer únicamente sobre un producto<sup>15</sup> <sup>16</sup>.

La duración del derecho conferido es de diez años no renovables contados desde la fecha de la solicitud.

- Q. Proceso de creación:** Conjunto de fases que conllevan como resultado la creación de nuevas obras, productos, servicios u otros, mediante diversos métodos y actividades que nacen de la elaboración de una idea.

---

15. Confrontar artículos 54 y 56 de la Ley de Propiedad Industrial.

16. Respecto de este derecho puede consultarse la obra de POLI, Iván, El modelo de utilidad, Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1982.

**R. Producto científico tecnológico:** Es toda aquella invención que responde a resolver las necesidades de las personas y que se obtienen a partir de la articulación de tecnologías existentes, o bien por medio de actividades de investigación científico-tecnológicas.

**S. Programas computacionales, soportes lógicos o software:** Conjunto de instrucciones creadas para ser utilizadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado<sup>17 18</sup>.

En general, se resguardan como obras sujetas a Derecho de Autor. Excepcionalmente, podrían protegerse como patente de invención, en tanto formen parte integrante de un sistema, aparato, producto o procedimiento que reúna los requisitos generales de patentabilidad<sup>19</sup>.

**T. Propiedad intelectual e industrial:** Derechos que recaen sobre creaciones humanas ideales aplicables directamente en la producción económica, entre los que se encuentran los bienes indicados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

**U. Regalías (royalties):** Monto de dinero o apreciable en dinero que, en virtud de un contrato de licencia oneroso, el licenciatario debe pagar al licenciante, a causa de la autorización de uso o explotación de alguna creación intelectual aplicada.

**V. Responsable de la creación:** Miembro de la Comunidad Universitaria que genere una creación intelectual e/o industrial y que será el interlocutor ante las autoridades pertinentes de la Universidad.

**W. Secreto:** Situación en la que se mantiene sin revelar, o bajo confidencialidad, una información consistente en un resultado de investigación aplicada.

**X. Transferencia:** Es el conjunto de actividades dirigidas a la difusión y divulgación de conocimiento, experiencias, habilidades, obras y productos, con el objeto de facilitar su uso por parte de un tercero para su aplicación y explotación, el que se puede dar dentro de un marco legal que formaliza dicha transfe-

---

17. Ver artículo 5° letra t) de la Ley de Propiedad Intelectual.

18. Puede consultarse CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Propiedad intelectual sobre programas de computación, Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2011.

19. Así, en EE. UU., la sentencia del juicio Diamond contra Diehr, de 1981.

rencia y/o mediante actividades de difusión y divulgación. Esto comprenderá todas las acciones conducentes a movilizar competencias generadas por la investigación, creación e innovación desde áreas tácitas y/o explícitas de todas las dimensiones del conocimiento hacia su entorno, con el objetivo de propiciar su uso en la búsqueda de lograr impactos en los planos social, productivo y económico.

Las condiciones de la transferencia pueden ser explicitadas a través de licencias, cesiones y/o condiciones de uso, y para el caso de activos intelectuales e industriales empaquetados suele tener un carácter contractual, lo que implica un acuerdo entre la parte que transfiere y quien recibe.

**Y. Uso considerable de los recursos:** Estimación recaída en los recursos utilizados por algún miembro de la Comunidad Universitaria que resulte esencial en materia de investigación, creación e innovación.

**Z. Variedades vegetales:** Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. Se distingue de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. Se considera como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en Chile y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo, se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en Chile con consentimiento del obtentor, pero por no más de un año. Del mismo modo, se considerará nueva aquélla que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor, pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies<sup>20 21</sup>.

---

20. Confrontar los artículos 1º letra b) y 9º de la Ley que Regula los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales N° 19.342. Así también, el tratado internacional Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ("Convenio de la UPOV").

21. Se puede profundizar con la obra de ZAMUDIO, Teodora, Protección jurídica de las innovaciones,

La duración de estos derechos es de dieciocho años para árboles y vides y de quince años para las demás especies, no renovables y a contar de la inscripción.

### **III. LINEAMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

#### **1. Registro de Propiedad Intelectual:**

El resguardo de creaciones intelectuales a través del derecho de autor nace por el solo hecho de la creación, cualquiera sea su forma de expresión y no está sujeto a registro obligatorio, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, es conveniente efectuar la inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales para efectos probatorios, concediendo una presunción simplemente legal de autoría a quien figura como tal.

#### **2. Registro de Propiedad Industrial:**

Como se indicó anteriormente, la protección por medio de Propiedad Industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, marcas comerciales, etcétera), requiere para su nacimiento de un proceso de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, el que conlleva un procedimiento de revisión de cumplimiento de requisitos, y posibilidad de oposición por parte de terceros.

En caso de que no se cumpla con los requisitos para configurar alguno de los derechos de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial puede rechazar el registro.

En el supuesto que un tercero estimare que no se satisfacen los requisitos para configurar alguno de estos derechos de Propiedad Industrial puede, durante los plazos legales, oponerse fundadamente.

---

Protección jurídica de las innovaciones. Patentes-D.O.V s-Genoma humano-Diversidad, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 2001.

Concedido que sea el registro del derecho de Propiedad Industrial, puede demandarse la nulidad del mismo por haberse basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes o haberse concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, dentro del plazo de cinco años, contados desde el registro de la misma.

Por ejemplo, si una invención carecía de altura inventiva a la fecha de la solicitud de la patente.

Finalmente, el legítimo titular podrá ejercer la acción de usurpación durante toda la vigencia del registro.

### 3. Titularidad de los resultados de investigación

En caso de que exista un resultado de la investigación, sea básica o aplicada, se debe determinar a su titular. Atendido los destinatarios de este documento, la explicación se centrará en los aspectos que pueden interesarles en particular<sup>22</sup>.

#### 3.1. Titularidad del Derecho de Autor

##### Regla común

La titularidad de los derechos patrimoniales y morales le corresponden al autor o autora de la obra protegida.

El o la titular originaria o autor será siempre una persona natural y se presume autor o autora a quien aparezca como tal al divulgarse la obra, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquel que, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra, salvo prueba en contrario.

---

22. Esta materia, doctrinariamente, se denomina derecho a la patente. Fuera de la regulación de las invenciones universitarias, ciertamente, se presenta la necesidad de regular las invenciones que se presentan en el contexto de la actividad empresarial, sea dentro de la empresa con los trabajadores o las que se realizan por encargo. Así también, se debe dirimir, si hay supuestamente hay mas de un inventor, a cuál de ellos atribuir el derecho, entre otros problemas. Se puede acceder a las obras de GÓMEZ SEGADE, José, La Ley de patentes y modelos de utilidad, Civitas, Madrid, España, 1988, pp. 66-75. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Derecho de las patentes de invención, Tomo II, Ob. Cit., pp. 7-124. ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo, Derecho a la patente y designación del inventor, VVAA, La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, España, 2015, pp. 103-127. ARROYO, Alicia, Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, en VVAA, La nueva Ley de Patentes, obra citada, pp.129-154

Por otra parte, se considera titular secundario a quienes adquieran la titularidad de forma contractual, sucesión por causa de muerte o disposición legal. Pueden ser personas naturales o jurídicas.

El derecho moral es exclusivo del autor o autora, otorgándole las facultades de reivindicar la paternidad; mantener su integridad; mantener la obra inédita; autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa y a mantener la obra anónima. Este derecho es irrenunciable, inalienable e intransferible, salvo por sucesión por causa de muerte.

A su vez, el derecho patrimonial otorga a su titular la facultad de usar y explotar económicamente la obra, pudiendo publicarla, reproducirla, adaptarla, ejecutarla públicamente y distribuirla. Este derecho puede ser transferido total o parcialmente por su titular o autorizar su uso por parte de terceros.

### **Obras creadas por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos**

De acuerdo con lo establecido la Ley de Propiedad Intelectual, las obras creadas por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos son de titularidad, en lo que respecta a los derechos patrimoniales, de la persona jurídica estatal en la que desempeñen sus funciones.

Así las obras creadas, por ejemplo, por académicos en el ejercicio de sus funciones en universidades del Estado, la titularidad de los derechos patrimoniales, corresponde a la universidad. Por tanto, le corresponde a esta última otorgar las autorizaciones y cesiones correspondientes

En cambio, en lo que dice relación con los derechos morales, la titularidad se mantiene en el funcionario autor de la obra.

### **Programas computacionales**

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

De esta forma, los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario. Es decir, en este caso, los derechos son del que encargó la obra.

### 3.2. Titularidad de los derechos de Propiedad Industrial

#### Regla común

La titularidad de los derechos de Propiedad Industrial, le corresponden a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial o de la normativa nacional del país donde se requiera su registro.

#### **Personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975**

Según se indica en la Ley de Propiedad Industrial, los derechos de Propiedad Industrial, así como la facultad de solicitar el respectivo registro, derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen.

Lo anterior es sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

La facultad de solicitar el respectivo título jurídico sobre la creación intelectual aplicada ante la autoridad administrativa competente, así como la titularidad misma de los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual pertenecerá a la Universidad, en las siguientes situaciones:

a) si fueren realizadas por académicos, profesores y/o investigadores de la Universidad, con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que, además, pertenezcan al ámbito de sus funciones y/o servicios a prestar; sin importar la calidad jurídica del vínculo, es decir, si son titulares, interinos, suplentes, a contrata o bien si han sido contratados a honorarios;

b) si fueren realizadas por miembros del personal no académico de la Universidad, en el supuesto que, para llevar a cabo la creación intelectual aplicada de que se trate, se hubieran beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la Universidad y utilizaren los medios e infraestructura proporcionados por

ésta, a menos que se hubiere pactado expresamente lo contrario. Respecto de este segundo grupo de personas, la Universidad ha optado por limitar el alcance de la norma legal, porque ésta lo permite, en el sentido precisamente recién indicado. Se ha hecho así porque las funciones del personal administrativo de ordinario no van destinadas a generar conocimiento, por lo cual, si algún miembro de esa personal llega a una invención, lo ordinario será que lo haya hecho por sus propia inquietudes intelectuales y ambición.

En el Reglamento se disciplina, además, una situación particular del supuesto descrito en la letra a) precedente, concretamente la de los académicos profesores y/o investigadores de la Universidad que hayan obtenido una creación industrial como consecuencia del ejercicio y/o cumplimiento de un programa público o privado de investigación, caso en el cual la facultad de solicitar el respectivo título jurídico sobre la creación industrial ante la autoridad administrativa competente, así como la titularidad misma de los derechos de Propiedad Industrial pertenecerá a la Universidad, a menos que se acordare expresamente que la titularidad de la invención corresponde a una tercera entidad o persona contratante.

### **Miembros de la Comunidad Universitaria que no tengan la calidad de académicos, profesores, investigadores o administrativos**

En el caso de las creaciones intelectuales aplicadas que fueren realizadas por miembros de la Comunidad Universitaria que no tengan la calidad de académicos, profesores, investigadores o administrativos, la facultad de solicitar el respectivo título jurídico así como la titularidad misma de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial pertenecerá a la Universidad solamente si cedieren sus derechos a favor de la Universidad, sin perjuicio de los derechos de participación en los beneficios económicos de la explotación que les correspondan.

### **3.3. Derecho a controlar las creaciones intelectuales aplicadas sujetas a secreto**

El derecho a controlar las creaciones intelectuales aplicadas consistentes en conocimientos secretos no patentados o no patentables, también conocidos como secretos empresariales o *know how*, pertenecerá a la Universidad en las mismas situaciones descritas en el apartado precedente.

#### 4. Interés de protección jurídica sobre resultados de I+D

Si hay interés en obtener protección jurídica sobre un resultado de la investigación aplicada, se deben tomar ciertos recaudos, derivados de la normativa vigente.

Es requisito para conceder los derechos de Propiedad Industrial que la creación sea nueva, idea que se resuelve en que no exista con anterioridad en el estado de la técnica, donde ésta es todo lo conocido en cualquier parte del mundo sin importar el medio por el que se haya divulgado antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad a la que nos referiremos luego.

Por lo tanto, en principio, no se debe divulgar la creación en tanto no se haga la solicitud del derecho de Propiedad Industrial ante la autoridad administrativa competente (el Instituto Nacional de Propiedad Industrial). De lo contrario, si se pierde la novedad no será posible obtener el derecho de exclusiva, en ninguna parte del mundo.

Sin embargo, la Ley de Propiedad Industrial reconoce la divulgación inocua, a través de su artículo 42 que no obstante existir divulgación, no se considerarán para determinar la novedad o el nivel inventivo, siempre que sean realizadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud y que se cumplan con los supuestos de a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

No obstante, aún cuando se reconozca este periodo de gracias se recomienda mantener la confidencialidad sobre la información sujeta a posible patentamiento.

La Ley de Propiedad Industrial reconoce el derecho de prioridad en su artículo 34, en conformidad con el Convenio de la Unión de París, ratificado por Chile, consiste en que una patente solicitada con anterioridad en un país extranjero, de acuerdo a su propia legislación, el interesado tendrá prioridad para solicitar una patente sobre la misma invención en Chile dentro del plazo de un año, contados desde la fecha de presentación en el país extranjero. Asimismo, en el caso de la solicitud presentada en Chile, tendrá prioridad ante oficinas de un país extranjero con sujeción a la legislación del país correspondiente. De esta forma, no se afectaría la novedad de la invención.

En materia de nuevas variedades vegetales las reglas son distintas, ya que se considerará nueva aquella que se ha comercializado en el extranjero con el consen-

timiento del obtentor, pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies.

Respecto de los conocimientos sujetos a secreto, debido a que por su naturaleza no son sometidos a examen de la autoridad para la obtención de algún derecho de Propiedad Industrial, a este nivel conceptual carece de sentido la cuestión.

## **5. Pasos a seguir para la protección jurídica de resultados de I+D (Industrial)**

En el supuesto que algún miembro de la Comunidad Universitaria, en solitario o con su equipo, haya obtenido una creación industrial, tiene el deber de comunicarlo a la brevedad, y por escrito, a la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento de la Universidad, con anterioridad a cualquier divulgación en general o específicamente académica o comercial.

Además, debe guardar confidencialidad, en el sentido de abstenerse de divulgarla en tanto no sea levantado ese deber. Así también, no le es permitido divulgar cualquier información que pueda afectar la obtención de la protección del derecho de Propiedad Industrial.

Estos deberes de confidencialidad alcanzan, por supuesto, a todo miembro de la Comunidad Universitaria.

El fundamento de la mantención del secreto es evitar al máximo la pérdida de novedad de la creación – requisito básico para su protección – para así aumentar las posibilidades de tener éxito en su protección jurídica.

Debemos tener presente que para lograr la obtención del título jurídico se debe desarrollar un trabajo colaborativo dentro de la Universidad. Por ello, existe un deber de cooperación que para el inventor se traduce en entregar toda la información que las autoridades universitarias a cargo de la gestión requieran.

Realizada la comunicación se lleva adelante el procedimiento que desemboca en la decisión de otorgarle o no protección y que estrategia es la más pertinente. Ello dependerá de la naturaleza de la creación, de si cumple los requisitos legales y si es viable económicamente.

Así, por ejemplo, una invención puede ser nueva, tener aplicación industrial y no estar excluida de protección mediante patentes de invención, pero si carece de altura inventiva, es decir, si puede ser obvia para un experto en el área de la técnica de que se trate, puede que la patente de modelo de utilidad sea el derecho de Propiedad Industrial más adecuado. En cambio, si tiene altura inventiva, corresponderá, en cambio, solicitar una patente de invención.

## 6. Protección jurídica de resultados I+D (Industrial) fuera de Chile

Como se ha apuntado, los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, es decir, alcanzan solamente al territorio del Estado en que se han obtenido.

En consecuencia, si se tiene interés en obtener algún derecho de Propiedad Industrial en países distintos de Chile, debe obtenerse el derecho en cada uno de ellos.

Para ello, debe conocerse si en cada país extranjero en que se tenga interés se concede el derecho y sus requisitos, ya que algunas veces varían. Por ejemplo, en los EE.UU. no se contempla la posibilidad de obtener patentes o certificados de modelos de utilidad.

Tal es el caso del Convenio de la Unión de París, el más universal, que confiere 12 meses a contar de la primera solicitud para solicitar el derecho en los demás Estados, teniendo prioridad sobre otras solicitudes y sin que implique la destrucción del requisito de la novedad.

De manera similar, pero más limitado en cuanto al alcance de los países miembros y a los títulos de protección incluidos, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), permite que la solicitud realizada ante las oficinas de patentes de cualquiera de los Estados miembros del PCT o directamente ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, si así lo permiten las normas sobre seguridad nacional de la legislación nacional correspondiente (oficinas receptoras del PCT), tenga valor en todos los demás Estados miembros. Para hacerla valer se dispone de 18 meses a partir del momento en que presenta la solicitud internacional de patente o de 30 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente inicial respecto de la que se reivindica la prioridad.

Es posible también, en virtud del PCT, efectuar una búsqueda internacional de anterioridades (examen de novedad) en las oficinas de patentes designadas para tal finalidad (oficinas de investigación).

Asimismo, es posible solicitar que la oficina seleccionada emita un dictamen escrito acerca de todos los requisitos positivos objetivos de patentabilidad, de carácter no vinculante para las oficinas nacionales de patentes.

No obstante lo anterior, la concesión misma de la patente en cada país es de competencia de las oficinas de patentes respectivas. Los efectos, defensa y vicisitudes de la patente (caducidad, licencias obligatorias, etc.) son regulados por la ley del Estado que ha otorgado la patente.

La amplitud de los plazos permite durante su transcurso definir los mercados donde es conveniente solicitar protección, buscar inversionistas o socios comerciales y evaluar la conveniencia de continuar con el proceso de protección, en vista del informe de búsqueda internacional.

## **7. Derechos, opciones y beneficios del inventor (Propiedad Industrial)**

Suponiendo que la Universidad ha obtenido un derecho de Propiedad Industrial que resguarda una creación industrial, él o los inventores tienen ciertos derechos y opciones.

Los derechos son esencialmente percibir un porcentaje de las ganancias que se obtengan debido a la comercialización del activo y ser reconocido como generador de la creación industrial.

Además, podría existir la opción (si las condiciones son favorables) de iniciar una empresa de base tecnológica para explotar la invención, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente y observando los posibles Conflictos de Interés y Compromiso en Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Tecnología respecto a sus funciones y/o relación con la Universidad de La Serena.

## 7.1. Derecho a la participación en los beneficios económicos derivados de la explotación de las creaciones intelectuales aplicadas

La administración del derecho de Propiedad Industrial o Intelectual obtenido corresponde a la Universidad, lo que es lógico si se atiende al hecho de que es su titular. El miembro de la Comunidad Universitaria generador de la tecnología tiene derecho a una parte de los beneficios económicos obtenidos por cualquier medio a partir de la explotación del activo de que se trate.

Le corresponderá, en general, lo propuesto por los mecanismos y normativa vigente a la fecha en que se hagan efectivos los beneficios económicos.

Se debe tener presente que el cálculo de los beneficios se hace una vez restado de lo obtenido por concepto de comercialización, el pago de los tributos aplicables y los gastos incurridos en el proceso de protección de la creación intelectual aplicada de que se trate<sup>23</sup>, eventualmente de su defensa<sup>24</sup> y de su gestión para su circulación (corretaje de la tecnología, redacción de contratos, entre otros).

## 7.2. Derecho a mención

El Convenio de París, establece el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente de invención.

Sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de otorgar un reconocimiento más amplio al miembro de la Comunidad Universitaria que haya generado la tecnología, la Universidad de La Serena se extiende este derecho a todas las creaciones industriales, no sólo a las que den origen a una patente de invención y se lo amplía en el sentido de que debe además ser mencionado como creador de la tecnología en los documentos relativos a tales creaciones originadas en la Universidad.

---

23. En general, se trata de los gastos en que se incurre con la finalidad de obtener el título legal de protección, por ejemplo, para obtener la patente de invención ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y, eventualmente, las autorizaciones sanitarias que correspondan para poder comercializar la invención.

24. Se refiere, en general, a los gastos efectuados en juicios contenciosos seguidos contra la autoridad administrativa para obtener la concesión de título legal de protección, por ejemplo, si se rechaza la solicitud de patente de invención. Así también, los juicios de oposición de terceros a su concesión; los de nulidad del título y los de responsabilidad civil y penal.

### 7.3. Vincular la PI a una Empresa de Base Tecnológica (EBT)

El miembro de la Comunidad Universitaria tiene la opción de iniciar una empresa de base tecnológica<sup>25</sup> para explotar la creación intelectual aplicada que haya generado.

Estas empresas se definen como personas jurídicas cuyo objeto es la explotación comercial de bienes y/o servicios innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos científicos y/o técnicos consistentes en al menos una creación intelectual aplicada en la que la Universidad de La Serena participe de su titularidad o tenga derecho a ella, obtenida vía licenciamiento o transferencia y en la que, además, se incluya, a lo menos, una persona que le preste servicios y/o participe del capital de la empresa que tenga, paralelamente, la calidad de miembro de la Comunidad Universitaria.

En tal caso, el miembro de la Comunidad Universitaria debe observar los preceptos que indique la normativa interna vigente.

## 8. Comercialización de la tecnología

La tecnología generada puede ser, básicamente, comercializada mediante la cesión del derecho de Propiedad Industrial o Intelectual o bien a través de su licencia<sup>26</sup>.

La cesión del derecho implica la transferencia del mismo, que puede ser a título gratuito (se asimila a una donación) o a título oneroso (se asimila a una venta). Lo usual es que se presente esta última posibilidad, que supone el pago de un precio. El dinero obtenido por este concepto debe destinarse a sufragar los tributos, los gastos de protección, eventualmente de defensa y los de comercialización. Descontados todos ellos se tendrá el monto del beneficio, que debe ser distribuido de la manera ya explicada y que, en la generalidad de los casos, como se ha señalado precedentemente, implica el 50% para el generador de la tecnología.

---

25. Sobre estas empresas y otros medios de explotación de parte de las universidades puede consultarse SÁNCHEZ GARCÍA, Luz, Configuración jurídica de las invenciones universitarias, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, España, 2017, pp. 248-262

26. Al respecto, MASSAGUER FUENTES, José, El contrato de know-how, Bosch, Barcelona, España, 1989. Y SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Contratos mercantiles, Tomo II, 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2017, pp. 534-563.

La licencia, en cambio, es una autorización de uso, que igualmente puede ser a título gratuito (similar a un préstamo sin costo de un objeto) o a título oneroso (similar a un arrendamiento). Lo usual es que se presente esta última posibilidad, que supone el pago de un precio, que se denomina técnicamente regalía o royalty.

La regalía, que el licenciario (tercero interesado en la tecnología) se obliga a pagar al licenciante (la Universidad), por lo general, puede adoptar modalidades: (a) un pago inicial o de entrada (upfront fee); (b) pagos periódicos en función de las ventas o la producción; (c) pagos periódicos mínimos no condicionados a las ventas o producción; (d) pagos por cumplimiento de hitos (milestone fees) o cuotas fijas; (e) pago único (lump sum); y (f) pagos derivados del sublicenciamiento. Se producen en el caso de que el licenciario cuente con la facultad de sublicenciar la tecnología a terceros y reciba regalías por dicha sublicencia.

Los terceros interesados en adquirir la tecnología pueden ser contactados directamente, aunque es más frecuente utilizar los servicios de expertos en la materia, a través del contrato de corretaje de tecnología o brokerage.

## **IV. MECANISMOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

La propuesta estratégica de Propiedad Intelectual e Industrial es parte importante del reconocimiento e incentivo para la producción artística, documental, científica y tecnológica de nuestra casa de estudios, sin embargo, requiere de otros impulsores estratégicos para adquirir una masa crítica de resultados que sean susceptibles de ser protegidos y transferidos a la sociedad, así como también a la industria y al sector público. Para esto se recomienda una evolución activa y conjunta con las políticas relacionadas a la investigación, incluyendo un importante componente de creación e innovación, dando respuesta a la constante necesidad de desarrollar iniciativas originales.

Desde la perspectiva técnica, se provee amparo de profesionales y procedimientos para dar soporte a dichas materias. En este contexto:

## **1. Mecanismo para solicitar registro Propiedad Intelectual (por vía de Ley N° 17.336 Sobre Propiedad Intelectual)**

Administrativamente, la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento de la Universidad lleva adelante este procedimiento que se inicia con la comunicación que realice el miembro de la comunidad Universitaria que origine la creación o invención

Para una ordenada interlocución y traspaso de información con las autoridades, debe haber un responsable de la solicitud de protección de la creación intelectual, que será un miembro de la Comunidad Universitaria, designado por cada equipo de investigación o desarrollo que genere una creación intelectual aplicada.

Para los casos en que corresponda, la Comisión de Propiedad Intelectual debe analizar la situación y efectuar las recomendaciones que estime pertinentes al Vicerrector de Investigación y Postgrado, quien decidirá la procedencia de solicitar la protección jurídica de la creación. En caso de decidir no proteger, el interesado podrá recurrir de esta decisión ante el Rector de la Universidad.

## **2. Mecanismo para solicitar protección I+D Propiedad Industrial (por vía de Ley N° 19.342 Sobre Propiedad Industrial y de Ley N°19.342 Sobre Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales)**

Administrativamente, la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento de la Universidad lleva adelante este procedimiento que se inicia con la comunicación que realice el miembro de la comunidad Universitaria que origine la creación o invención.

Para una ordenada interlocución y traspaso de información con las autoridades, debe haber un responsable de la creación intelectual, que es un miembro de la Comunidad Universitaria, designado por cada equipo de investigación o desarrollo que genere una creación industrial.

La Comisión de Propiedad Intelectual debe analizar la situación y efectuar las recomendaciones que estime pertinentes al Vicerrector de Investigación y Postgrado, quien decidirá la procedencia de solicitar la protección jurídica de la creación. En caso de decidir no proteger, el interesado podrá recurrir de esta decisión ante De esta decisión puede recurrirse por el interesado ante el Rector de la Universidad.

### 3. Mecanismo para la distribución de beneficios económicos

Los beneficios económicos obtenidos por cualquier medio a partir de la explotación de las creaciones intelectuales e/o industriales ingresarán a la Universidad de La Serena.

Se consideran beneficios económicos de la explotación los que resten luego de pagar los tributos aplicables y los gastos incurridos en el proceso de protección de la creación intelectual e/o industrial, así como toda gestión posterior que diere lugar a su explotación.

Se entiende por gastos incurridos en el proceso de protección de la creación, en general, a aquellos que se corresponden con la finalidad de obtener el título legal apropiable que represente alguno de los activos generados por creaciones intelectuales e/o industriales, ya sea ante el Departamento de Derechos Intelectuales, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, o algún otro que se tramiten los registros e inscripciones legales según corresponda.

Se entiende por gastos realizados por concepto de defensa, en general, a aquellos efectuados en juicios contenciosos seguidos contra la autoridad administrativa para obtener la concesión de título legal que represente alguno de los bienes indicados en el artículo 1 numerales 3 y 4 del Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial; en juicios de oposición a su concesión; de nulidad del título; sobre derecho a la patente en que la contraparte no sea miembro de la Comunidad Universitaria y de responsabilidad civil y penal, todos ellos sin distinción a si son conocidos por autoridades nacionales, internacionales o extranjeras.

Se entiende por gastos efectuados por concepto de gestión de la circulación de la creación intelectual e/o industrial, en general, a aquellos tendientes a su comercialización.

La Universidad procederá a distribución los beneficios económicos de la siguiente manera.

- A. 25% Cuentas generales Universidad de La Serena.
- B. 15% Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
- C. 10% Facultad o Macrounidad respectiva.

D. 50% Creador(es), Investigador(es) o Inventor(es).

En caso de que la creación intelectual e/o industrial haya sido creada por un equipo de personas y éstas estuvieren en desacuerdo respecto de la distribución del porcentaje a repartir entre ellas, esa desavenencia no paralizará el procedimiento de solicitud y concesión del derecho de propiedad intelectual o industrial que corresponda.

En los casos en que las creaciones intelectuales e/o industriales fueren generadas por estudiantes de la Universidad, con aportes intelectuales concretos por parte de académicos o funcionarios no académicos y/o uso significativo de recursos, la distribución de los beneficios económicos será la que sigue:

- A. 25% para estudiantes que han cedido la obra o creación.
- B. 25% para académicos o funcionarios no académicos.
- C. 25% Cuentas generales Universidad de La Serena.
- D. 15% Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
- E. 10% Facultad o Macrounidad respectiva.

En el caso que el o los estudiantes no hayan requerido asistencia o supervisión del personal especificado en el literal b. del presente artículo, la distribución será la que sigue:

- A. 50% para estudiantes que han cedido la obra.
- B. 25% Cuentas generales Universidad de La Serena.
- C. 15% Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
- D. 10% Facultad o Macrounidad respectiva.

Lo establecido en el presente mecanismo no aplica respecto a las actividades y/o materiales propios de la docencia de pregrado, postgrado y/o postítulo impartida en la Universidad de La Serena.

#### **4. Mecanismo para vincular Propiedad Industrial y Empresas de Base Tecnológica**

Respecto a la normativa vigente, se debe obtener una autorización escrita emanada del directivo superior de la unidad a la que pertenezca el solicitante, organi-

zar un plan de negocios, indicar las horas a utilizar en la empresa, si ello implica conflicto con las labores universitarias y, en su caso, cómo neutralizarlo, si se necesitan medidas de apoyo de parte de la Universidad. En definitiva, y con la participación de la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento y de la Comisión de Propiedad Intelectual, el Vicerrector de Investigación y Postgrado decide si se autoriza la creación de la empresa de base tecnológica en concreto.

Una vez creada, se deberá regular o considerar para tales efectos la regulación existente previamente respecto a las relaciones entre la empresa derivada de la Universidad y ésta, así como entre el miembro de la Comunidad Universitaria participante de la empresa y la Universidad, orientadas todas estas reglas a evitar los conflictos de interés y de compromiso, los cuales se deben resolver de acuerdo a los procedimientos que se encuentren indicados o se indiquen por la Institución en materia de Conflictos de Interés y Compromiso en Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Tecnología, ambos de la Universidad de La Serena.

Cerrando esta parte debemos mencionar que en caso de que el miembro de la Comunidad Universitaria opte por realizar o participar de la actividad empresarial, sea en calidad de socio de la entidad, titulares de acciones o de la EIRL que explote comercialmente la tecnología, la participación en los beneficios de explotación se reduce radicalmente, concretamente al 1%.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley N° 21.094 (sobre Universidades del Estado) y 2 número 5 del Estatuto de la Universidad de La Serena o la norma que lo reemplace, ésta podrá, celebrar cualquier acto jurídico relativo a cualquier tipo de bien, con el propósito de promover sus fines y objetivos, entre los que se cuenta el desarrollo del medio regional y social a través de la innovación, que en el presente objeto de regulación se concreta en la creación y colaboración en la organización y funcionamiento de las Empresas de Base Tecnológica derivadas de la misma Universidad.

Los miembros de la Comunidad Universitaria, que, paralelamente, sean accionistas o participen del capital social de la Empresa de Base Tecnológica, o le presten servicios a ésta, no podrán participar directa ni indirectamente, por ninguna de las dos partes, en la negociación de licencias, cesiones, aportes y cualquier otro acto, en que sea contraparte la Universidad.

## 5. Mecanismo de Transferencia y/o Comercialización de la Propiedad Intelectual e/o Industrial

Estas gestiones son llevadas adelante por la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento de la Universidad, la cual tendrá a disposición de los miembros de la Comunidad Universitaria interesados el soporte profesional y administrativo para coordinar (entre las unidades pertinentes) y desarrollar modelos de contratos y otros documentos relacionados con la transferencia, a fin de facilitarla.

Se considera que dichas transferencias, sean comerciales o no, pueden ser realizadas a través de licenciamiento, cesión, e inclusive el trabajo conjunto con terceros en ciertas materias que puedan involucrar la investigación, creación e innovación.

Se entenderá, que los medios de transferencia universitaria son principalmente los que siguen:

1. Los acuerdos de cualquiera naturaleza en materia de investigación, creación, desarrollo e innovación entre la Universidad de La Serena y otros actores públicos y privados. Entre ellos se encuentran los acuerdos de transferencia de materiales y los acuerdos de colaboración de desarrollo de invenciones determinadas.
2. Todo acto o contrato que recaiga sobre el uso, goce y/o disposición total o parcial sobre alguna creación intelectual aplicada de la Universidad de La Serena, o bien sobre los resultados de la investigación que constituyan etapas previas a la obtención de esas creaciones. Entre ellos se encuentran los contratos de licencia y de cesión.
3. Todo acto o contrato cuyo objeto consista en la provisión, por parte de la Universidad de La Serena, de servicios tecnológicos especializados.
4. El incentivo a la creación y colaboración en la organización y desarrollo de las Empresas de Base Tecnológica vinculadas a la Universidad de La Serena.

Se asimilará a los medios de transferencia universitaria los documentos que para tales efectos defina la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento.

Quienes soliciten la transferencia deberán presentar sus inquietudes y/o propuestas para realizar la óptima transferencia de la Propiedad Intelectual e/o Indus-

trial. No obstante lo anterior, es necesario contar con todos los antecedentes necesarios para que la autoridad institucional pueda tomar la mejor decisión al respecto. Se sugiere considerar trabajo conjunto con la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento para establecer una estrategia de transferencia óptima, que sea coherente con los intereses de la Institución, de sus principios, y también con los intereses del territorio.

Es importante cautelar que toda transferencia considere la sostenibilidad del quehacer institucional, esto implica tomar decisiones conscientes respecto a los costos y beneficios percibidos por la Universidad de La Serena.

Las actividades que tengan por objeto divulgar conocimiento, sean o no resultados de la investigación universitaria, a la sociedad mediante publicaciones científicas o de divulgación, charlas, seminarios y otros no serán consideradas transferencia de tecnología.

## **6. Mecanismo para la suscripción de contratos y/o convenios en materia de Propiedad Intelectual e/o Industrial, así como también sobre su transferencia.**

Considerando los mecanismos anteriormente mencionados, los contratos que versen sobre transferencia de la Universidad con personas jurídicas, nacionales o extranjeras, sean públicas o privadas, deberán ser suscritos por el Rector, de conformidad a los Estatutos de la Universidad de La Serena, sin perjuicio de la delegación de facultades que se establezca al efecto.

Las gestiones pertinentes respecto al entendimiento, negociación y suscripción de contratos serán apoyadas por la Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento con la explícita participación conjunta del responsable, unidad ejecutora y unidad(es) colaboradora(s). Toda iniciativa no respaldada por directivos directos no prosperará a menos que se cuente con el soporte de la autoridad superior, cautelando por el interés superior de la Institución.

Las gestiones respectivas de tramitación interna seguirán los conductos regulares establecidos para ello, con la finalidad de dar cumplimiento al acto administrativo según la normativa vigente.

## **7. Mecanismo para sostener catastro de capacidades y productos intelectuales e industriales.**

La Oficina de Gestión de Proyectos y Emprendimiento con soporte de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, así como también de las unidades académicas, monitoreará permanentemente los resultados de investigación, creación e innovación de la Universidad, con el objeto de construir y mantener actualizado un portafolio de capacidades y productos intelectuales e industriales de la Universidad de La Serena y, de este modo, administrar más eficientemente y promocionar la transferencia.

## Referencias

Ministerio de Educación. (03 de noviembre de 2017). Ley sobre Propiedad Intelectual. Ley N° N°17.336. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933>

Ministerio de Economía. (24 de enero de 1991). Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406>

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (06 de febrero de 2012). DFL3 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Recuperado de: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=250708>

Ministerio de Agricultura. (03 de noviembre de 1994). Ley N°19.342 sobre Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales. Recuperado de: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30709>

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño (06 de febrero de 2012). Ley N°20.569 Modifica la ley N°19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes. Recuperado de: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1036995>

Ministerio de Educación (21 de noviembre de 2019). Ley N°21.091 sobre Educación Superior. Recuperado de: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991>

Universidad de La Serena (2020). Lineamientos y Mecanismos de la Función de Vinculación con el Medio y Extensión.

Universidad de La Serena (2020). Mecanismos y Lineamiento de la Función de Investigación.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015). Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental. Recuperado de: <https://read.oecd.org/10.1787/9789264310681-es?format=pdf>



Lipszyc, D. (1993). Derecho de autor y derechos conexos. Paris, Francia: Unesco/Bogotá, Colombia: Cerlalc/Buenos Aires, Argentina. Zavalía.

Walker, E. (2020). *Manual de propiedad intelectual*. 2ª edición. Santiago, Chile. Thomson Reuters.

Gómez, J. (1974). *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*. Madrid, España. Tecnos.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2013). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. (pp. 19-62). 2ª edición. Buenos Aires, Argentina. Heliasta.

Gómez, J. (2001). *Patente, en Tecnología y Derecho: Estudios jurídicos del profesor Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra, Marcial Pons*. (p.275). Madrid, Barcelona, España.

Machlup, F. (1958). *An economic review of the patent system*. Washington, USA. Recuperado de: <https://mises.org/es/library/economic-review-patent-system>.

Penrose, E. (1974). *La economía del sistema internacional de patentes*. Ciudad de México, México. Siglo XXI.



**UNIVERSIDAD**  
**DE LA SERENA**  
CHILE

