



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

MANUAL N°1

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE PERSONAS INVENTORAS/AUTORAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Innovación, transferencia, tecnología y protección de la propiedad intelectual.



OFICINA DE
TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento tiene como misión favorecer la captura de valor de los resultados de las investigaciones de la Universidad de Los Lagos, incentivando el desarrollo de la innovación y facilitando al personal investigador los procedimientos necesarios para su oportuna protección y posterior transferencia tecnológica al mercado más idóneo. Es por ello que nos proponemos, mediante diversas actividades y con este manual, acercar a las personas inventoras/autoras al conocimiento sobre la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica; temas que durante el último tiempo se han activado en las diferentes universidades de Chile, para que la investigación que se realiza en nuestro país tenga un aporte efectivo en el crecimiento y desarrollo regional, del país y del mundo.

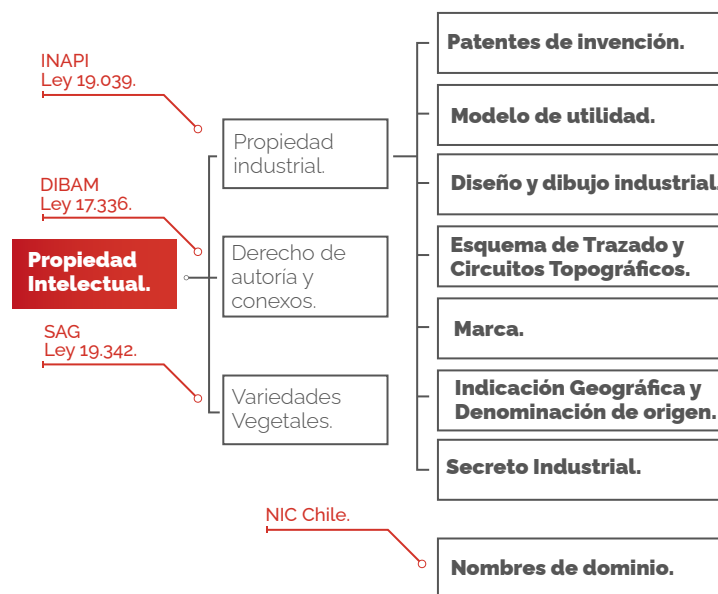
PROPIEDAD INTELLECTUAL

La propiedad intelectual, comprende las llamadas creaciones de la mente e incluyen invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres, e imágenes utilizados en el comercio. De tal modo, por medio de la propiedad intelectual el Estado protege el resultado de la actividad creativa de la ciudadanía, lo cual, da origen a un bien intangible que es producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginación humana.

¿Tipos de propiedad intelectual?

Los tipos de PI están agrupados en categorías que responden a la regulación de una ley en particular, por parte de una entidad gubernamental. También existe el nombre dominio, que es un caso particular.

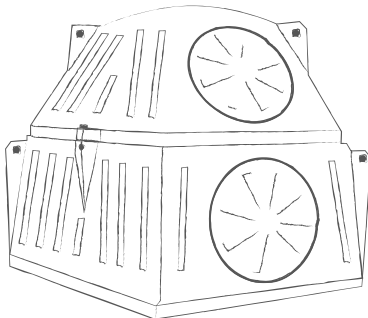
○ ○ ○ CATEGORIAS



PATENTE DE INVENCION

Es un derecho de propiedad industrial que concede el Estado (territorial) por medio de una oficina de patentes para la protección de los intereses de la persona que es la inventora y la titular sobre un producto o procedimiento en cualquier área de la técnica. Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal (20 años desde el momento de la solicitud de patente), para quien actúe como titular pueda recuperar la inversión económica realizada, a cambio de la difusión del conocimiento que da origen a la invención.

Artículo 31 Ley 19.039.



Patente Protegida por la Universidad de Los Lagos, tecnología del Doctor Rene Espinoza.



¿Qué se considera invención?

Cuando hablamos de invención, nos referimos a toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial; por tanto, una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Quedan comprendidas en este concepto, las invenciones relativas a procedimientos biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan, siempre que reúnan los requisitos de patentabilidad y no queden comprendidas dentro de las exclusiones contenidas en el artículo 37 de la Ley de propiedad industrial.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Novedad

Según artículo n°33 de la Ley 19.039.

No debe existir antelación en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo

Según artículo n°35 de la Ley 19.039.

No debe ser obvia para otras personas técnicas en el área.

Aplicación Industrial

Según artículo n°36 de la Ley 19.039.

Poder ser producida o utilizada industrialmente.

PATENTE DE INVENCION

¿Proteger propiedad industrial o publicar?

Es importante saber que patentar y publicar no son actividades contrarias, y que es posible realizar ambas.

Solo se debe tener el cuidado de comenzar a publicar el artículo después de solicitada la protección industrial en INAPI, por tanto, no es necesario esperar el proceso completo que de origen al derecho.



Recomendamos leer la nota: "¿Publicar o Patentar? Hacia una Ciencia cada vez más ligada a la Tecnología" de José Antonio Acevedo Díaz.

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

- ⊗ Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- ⊗ Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de estos (excepto microorganismos).
- ⊗ Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico. Salvo los productos destinados a estos métodos.
- ⊗ El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma.
- ⊗ Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que puede ser aislado.
- ⊗ Invenciones contrarias al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y las buenas costumbres, y todas aquellas presentadas por quien no es su legítimo dueño.

MODELO

DE UTILIDAD

El modelo de utilidad refiere a un objeto o parte del mismo (instrumento, aparato, herramienta, dispositivo, objeto o parte de los mismos) en el que la forma es reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que estos produzcan una utilidad, esto es, que aporten a la función, beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. (artículo 54 Ley 19.039)



Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de **10 años** (desde el momento en que se solicita el modelo de utilidad).

Según el artículo 59 de la ley:

Los modelos de utilidad deberán llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en los envases, siempre que sea de aquellos que se presentan sellados a quien los consumirá, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

REQUISITOS

MODELO DE UTILIDAD



Novedad

No debe existir antelación en el estado de la técnica.

Aplicación industrial

Puede ser producida o utilizada industrialmente.

DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL

Se relaciona con la ornamentación, estética, y toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o combinación de todas ellas, siempre que dichas características le otorguen novedad y, por tanto, un carácter individual visualmente perceptible. (artículo 62 Ley 19.039)



Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de **10 años** (desde el momento en que se solicita el modelo de utilidad).



Exclusiones:

El Art 62 establece que no podrán protegerse como diseños o dibujos industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza.

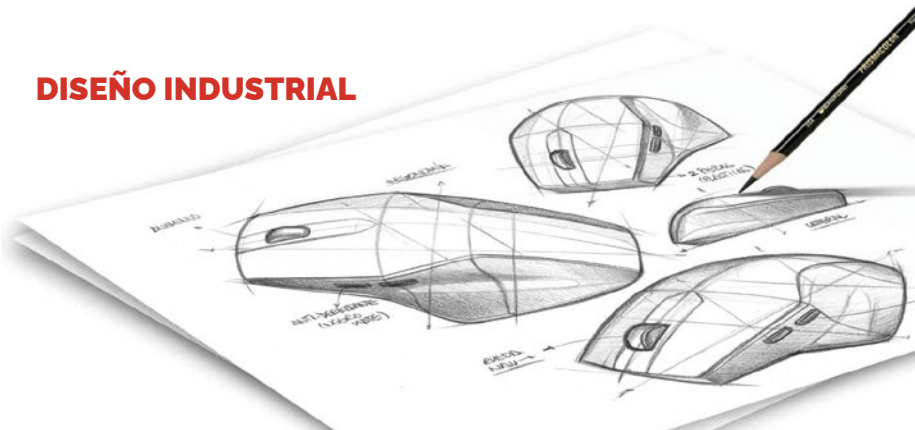


REQUISITOS

Novedad

No debe existir antelación en el estado de la técnica.

DISEÑO INDUSTRIAL



ESQUEMA

DE TRAZADO Y CIRCUITO TOPOGRÁFICO

Según el **artículo 73** de la ley 19.039 se indica "Se entenderá por circuito integrado un producto, 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."



Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de **10 años** (desde el momento en que se solicita el modelo de utilidad).



Exclusiones:

El derecho de explotación no se extenderá a:

- Reproducciones de un esquema al que se le haya incorporado otro realizado por terceras personas.
- Actos de explotación comercial creados a consecuencia de otro esquema con otros propósitos.

REQUISITOS

Nivel inventivo

No debe ser obvia para personas que son técnicas en el área.

CIRCUITO

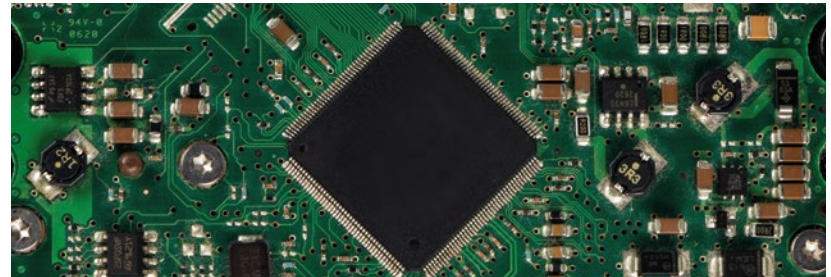


Figura que corresponde a un circuito de un computador.

MARCAS

COMERCIALES

Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado a productos, servicios y establecimientos comerciales y/o industriales.

Las marcas pueden consistir en una palabra (**marca denominativa**) o combinación de palabras (**marca mixta**), cifras, letras, símbolos, dibujos (**marca figurativa**) y hasta signos auditivos (**marca sonora**). (artículo 19, Ley 19.039)

Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación por **10 años** renovables.

Denominativo

Nike

Tomando como ejemplo la marca Nike, el registro denominativo consistirá únicamente en la **palabra Nike**.

Mixto



El registro mixto reflejaría la palabra Nike **asociada a un gráfico** determinado.

Gráfico



El registro gráfico sería **únicamente el famoso swoosh**.

MARCAS

COMERCIALES

Otros tipos de marcas:



PRODUCTOS

Signos susceptibles de representación gráfica que distingan los productos en el mercado.



ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

Expresiones que quieren proteger el nombre de una determinada empresa que produce determinados bienes.



SERVICIOS

Signos susceptibles de representación gráfica que distingan los servicios en el mercado.



ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Expresiones que quieren proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos.



FRASE DE PROPAGANDA

Expresiones que acompañan a una marca comercial registrada, apuntando a promocionar un bien exaltando cualidades y sentimientos.



SONORA

Sonidos que tienen la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial.



COLECTIVA

Signos susceptibles de representación gráfica que distingan la procedencia, el material, el modo de fabricación, entre otros.



CERTIFICACIÓN

Signo distintivo que indican que el producto o servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados.

MARCAS

COMERCIALES

Motivos de irregistrabilidad:

Existen palabras no permitidas para su uso como marca, según el artículo 20 de la Ley de propiedad industrial. Algunos de estos motivos son:

Signo carece de elementos distintivos
(NO debe ser genérico ni descriptivo).



Cuando el signo corresponde a una denominación técnica o científica, del producto.



Cuando el signo refiere en la forma o el color de los productos o de los envases.

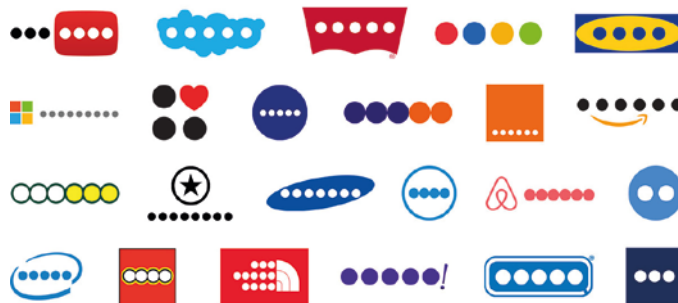


Cuando el signo consiste a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera o al nombre o siglas de cualquier país o Estado.



Importancia de la marca:

Cuando las personas adquieren un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que le asocian cierto grado de calidad y características. En ese sentido, las marcas son eficaces porque facilitan que nuestros productos y/o servicios sean distinguibles de otros, y promueven que quienes la conocen, escojan los productos y servicios asociados a ellas en vez de los de la competencia.



Algunos colores y signos de marcas reconocidas.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La indicación geográfica (IG) y la denominación de origen (DO) refieren a la identidad de un producto y/o servicio como originario de un país o localidad. Se usa cuando la calidad, reputación u otra característica sea imputable debido a su origen geográfico.



Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación indefinido, mientras se mantengan los factores que llevaron a su reconocimiento.



¿Quién puede solicitar IG o DO?:

Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar su protección siempre que represente a un grupo importante de personas que sean productoras, fabricantes o artesanas que se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la IG o DO. Asimismo, podrán solicitar la protección las autoridades locales.

IG

Factor que influye es natural.

Limón de Pica.



DO

Factor que influye es humano, entre otros.

Pisco de Copiapó.



SECRETO INDUSTRIAL

Se puede considerar como secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a quien la posee una mejora, avance o ventaja competitiva. Por ello, no se realiza una protección intelectual que comprenda propiedad industrial, derecho de autoría o protección por algún otro medio legal.



Duración del secreto industrial:

Durará tanto tiempo como se logre mantener el secreto industrial, por tanto, una vez que la información se ha hecho pública, la protección se acaba. En caso de haber sufrido robo deshonesto del secreto industrial, existen medios legales para evitar una mayor divulgación.



Requisitos

Existen ciertas normas generales que figuran en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

- La información debe ser secreta.
- Debe tener un valor comercial.
- Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

NOMBRE DE DOMINIO

El Nombre de Dominio refiere a diversos tipos de información técnica, comercial o financiera, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a quien la posee ventajas competitivas.



Inscripción y renovación:

Existen costos asociados a la inscripción y renovación de los nombres de dominio, algunos de estos son:

Network Information Center (NIC), centro perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, es el encargado de la administración del Registro de Nombres de Dominio .CL, que identifica a Chile en la red Internet.

La inscripción de un Nombre de Dominio es un trámite que se realiza en Chile a través del sitio nic.cl, también puedes verificar si un dominio está o no disponible.



Poseer un registro de dominio no resulta vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile.



Años de cobertura.	Valor en CLP (Pesos Chilenos) 19% IVA Incluido.	Costo equivalente por año (CLP).
1	\$9.990	\$9.990
2	\$19.980	\$9.990
3	\$29.970	\$9.990

DERECHO DE AUTORÍA Y CONEXOS

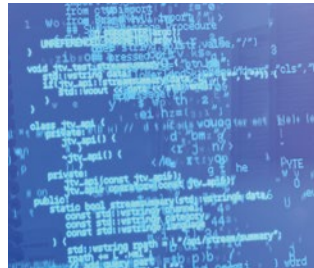
El Derecho de Autoría (DA) es aquel que protege a las obras literarias y artísticas, los softwares y las bases de datos originales, también incluye a los derechos conexos (los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y producción fonográfica).

El derecho de autoría tiene dos aspectos o componentes igualmente importantes:

- **Derechos Morales:** refieren a la tutela que la persona autora tiene sobre su obra. Su relación en el tiempo es ilimitada.
- **Derechos Patrimoniales:** refieren a los derechos para explotación económica de la obra. Su duración en el tiempo es limitada (70 años después de la muerte de la persona autora).

Se protege en forma exclusiva la forma de expresión de las ideas, pero NO LAS IDEAS en si mismas. De tal manera el DA protege a su titular contra toda tercera persona que copie y utilice la forma es que haya sido expresada la obra original, sin o contra su voluntad o autorización.

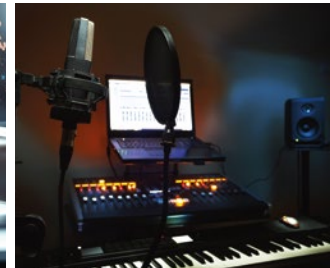
SOFTWARE.



BASES DE DATOS ORIGINALES.



CREACIÓN PICTÓRICA, LITERARIA, MUSICAL, CIENTÍFICA.



DA ampara una obra por su mera creación y no requiere ninguna formalidad para existir, sin embargo, inscribir una obra en DIBAM puede servir como evidencia pública de autoría.

VARIETADES VEGETALES

Las variedades vegetales incluye a todos los géneros y especies botánicas. La actual legislación reconoce el derecho que tiene la persona que obtiene determinada variedad, otorgándole la exclusividad para multiplicar y comerciar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la protección. Las transgresiones al derecho de obtención (DO) son sancionadas penalmente con presidio.

La obtención y desarrollo de la variedad puede ser en forma natural o mediante fitomejoramiento pudiendo inscribirse variedades de cualquier género y especie.



Duración del derecho:

Por un periodo no renovable de **18 años contados** desde su inscripción para árboles y vides, y de **15 años** para las demás especies.



REQUISITOS

Novedad Distinción **Homogeneidad** Estabilidad **Denominación Varietal**



Fotografía de variedades de papas chilotas



1.
OTL realiza **scouting de tecnologías ULAGOS**, potencialmente protegibles



2.
Reunión entre equipo OTL y la persona interesada



3.
Desarrollar en conjunto el **Formulario de información de invención**



5.
Equipo OTL realiza búsqueda de **Estado del Arte**



4.
La persona interesada **completa y firma Certificado de Reporte de Propiedad Intelectual/ Industrial**



6.
Equipo OTL solicita **Estudio de Patentabilidad** a oficina jurídica externa



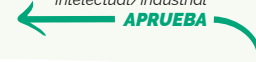
7.
Equipo de OTL **elabora Informe de Pertinencia** de Propiedad Intelectual/ Industrial



8.
La persona interesada **expone su invención** al Comité de PII



Si el Comité de Propiedad Intelectual/Industrial **APRUEBA**



9.a.
OTL envía carta a la persona interesada con comentarios respecto a lo presentado

Si la invención es potencialmente protegible



10.a.
DITT solicita la **protección del activo intelectual** a estudio jurídico (equipo OTL hace el seguimiento)



11.
Certificado de título por activo registrado (INAPI o DDI)



Si el Comité de Propiedad Intelectual/Industrial **RECHAZA**



9.b.
OTL envía carta a la persona interesada informando que **no es posible la potencial protección**



10.b.
La persona interesada presenta **apelación si corresponde**



PROCEDIMIENTOS

Registro de propiedad intelectual e industrial ULagos

PROCEDIMIENTOS

Registro de propiedad intelectual e industrial ULagos

Descripción del
procedimiento para
proteger un activo:

1. OTL realiza **scouting de las tecnologías ULAGOS** para verificar si son potencialmente protegibles tanto en la parte de propiedad intelectual como industrial.
2. Una vez detectada las **tecnologías potencialmente protegibles** el equipo OTL coordina una reunión con la persona interesada para conocer su invención de manera más detallada y a qué proyecto está asociada (si corresponde) con el objetivo de evaluar si tiene potencial para ser protegido y/o tiene factibilidad de ser transferida al entorno socio-productivo. Se solicita a la persona interesada proporcionar toda la información asociada a la tecnología.
3. La OTL junto a la persona interesada, completa el **Formulario de declaración de invención**.
4. El investigador revisa el Formulario de declaración de invención y posteriormente completa y firma el **Certificado de Reporte de Propiedad Intelectual**.
5. El equipo OTL **realiza la búsqueda del estado del arte de la tecnología**. Para el caso de protección por propiedad industrial se realiza búsqueda de patentes, publicaciones, congresos, páginas web, entre otros; referente a la invención para determinar previamente si posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en comparación a otras tecnologías descritas referentes a la misma temática. Para el caso de protección mediante derecho de autoría se realiza una búsqueda de similitudes en algún tipo de creación que ya se encuentre publicada.
6. El equipo OTL solicita el **Estudio de Patentabilidad** a la oficina de jurídica externa.
7. Con toda esta información, la OTL realiza el Informe de **Pertinencia de Protección Intelectual/Industrial**. Este informe incluye un estudio de mercado de la tecnología para analizar la factibilidad económica y potencial transferencia de esta invención.
8. La persona interesada realiza una exposición referente a su tecnología frente al **Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la ULAGOS**, quienes deliberarán y asesorarán a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica acerca de la conveniencia de solicitar un título de protección.
- 9.a OTL informa a la persona interesada acerca de los comentarios sobre su tecnología e informa que **se ha aprobado la protección**, e informa los pasos a seguir.
- 9.b OTL informa a la persona interesada acerca de los comentarios sobre su tecnología e informa **que no se ha aprobado la protección**, e informa los pasos a seguir en caso que desee apelar.
- 10.a La DITT solicita protección del activo al estudio de jurídica contratado por la universidad con el fin de que realice el **proceso de registro de protección en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) o Departamento de Derechos Intelectuales (DDI)**. OTL realiza el seguimiento de este proceso.
- 10.b La persona interesada presenta apelación ante el comité.
11. Recepción el **Certificado de Título** de los activos protegidos en INAPI. En el caso de marcas, el plazo es de aproximadamente cuatro meses, para el caso de patentes pueden ser dos años en promedio. O bien Recepción de **Certificado de Derecho de autoría del DDI**.

REGLAMENTO de PII ULagos

El reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) de la ULagos tiene dos artículos especialmente relevantes en lo referido a la documentación requerida en este proceso: el N.º 13 y el N.º 21.

El **artículo n°70** de la Ley 19.996 del Estado de Chile.

Amparado en

Para ello DITT ULagos requiere

El **artículo n°21** del reglamento de PII ULagos, que trata sobre la titularidad de los derechos.

Según

El **anexo n°4** del reglamento de PII ULagos, solicita al personal investigador la cesión de la titularidad de los derechos de PII a la ULagos.

La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N.º 1.263 de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que la persona inventor/creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Tal como se indica en el **artículo n°13** del reglamento de PII ULagos sobre distribución de los beneficios.

NECESITO SABER MÁS SOBRE...



Instituto Nacional de
Propiedad Industrial
(INAPI)



Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI/WIPO)



Protección de derechos
de obtención (DO)



Departamento de
Derechos Intelectuales
(DDI-DIBAM)



Propiedad
Industrial



Buscador de patentes
Patents Lens

BIBLIOGRAFÍA

- Principios básicos de la propiedad industrial:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
- Manual del inventor. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual:
http://www.inapiprojecta.cl/609/articles-964_recurso_1.pdf
- Guía de usuario Patentes 3i (Inventor-Investigador-Innovador):
https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-975_recurso_1.pdf
- SAG: Protección de derechos del obtentor: <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/proteccion-derechos-del-obtentor-registro-de-variedades-proteligidas/159/registros>
- NIC Chile:
<https://www.nic.cl/>
- Decreto Universitario N°3639 Aprueba reglamento de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Los Lagos



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DITT  **ULAGOS**
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA


OTL | OFICINA DE
TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO

InES  **ULAGOS**
GÉNERO
Innovación en Educación Superior

www.ditt.ulagos.cl

| <http://otl.ulagos.cl/>

| otl@ulagos.cl