



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

OTLUSS

Oficina de Transferencia
y Licenciamiento



GUÍA DEL INVENTOR

5 AÑOS ACREDITADA

GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021



Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO



ES EL FRUTO DE HACER
LAS COSAS BIEN.

GUÍA DEL INVENTOR



OTLUSS

Oficina de Transferencia
y Licenciamiento



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción

1. ¿Qué entendemos por Transferencia?	5
2. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?	5
2.1 ¿Qué es una Patente de Invención?	6
2.2 Otros tipos de protección (Propiedad Industrial)	6
2.2.1 Secretos Empresariales	
2.2.2 Topografías de Circuitos Integrados	
2.2.3 Diseños Industriales	
2.2.4 Dibujos Industriales	
2.2.5 Modelos de Utilidad	
2.2.6 Marcas Comerciales	
2.2.7 Variedades Vegetales	
2.2.8 Indicaciones Geográficas	
2.2.9 Denominación de Origen	
2.3 ¿Qué se considera una invención?	8
2.4 Requisitos de una Invención Patentable	8
a) Novedad	
b) Nivel Inventivo	
c) Aplicación industrial	
2.5 Materias no Patentables	9
2.6 Derechos Conferidos por una Patente	11
3. Presentación y Tramitación de una Solicitud Patente de Invención	12
3.1 Tramitación ante INAPI	13
3.2 Convenio de París	17
3.3 PCT	17

4. Trámites Previos a la Presentación de una Solicitud	22
4.1 Formulario de Declaración de Invención	22
4.2 Presentación de la Declaración de Invención	22
4.3 ¿Quién es Dueño de los Creado?	22
4.4 ¿Qué Beneficios Obtiene el Inventor?	22
4.5 El Rol de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento	22
5. ¿Qué es una Licencia?	23
6. Costos Involucrados en el proceso de Patentamiento	23
6.1 Solicitud de Patente en Chile	23
6.2 Solicitud de Patente por Convenio de Paris	23
6.3 Solicitud de Patente PCT	23
7. Derecho de Autor	24
7.1 Derechos patrimoniales	24
7.2 Derecho morales	24
7.3 Derecho conexos	24
7.4 Características del Derecho de Autor	24
8. Gestión de la transferencia en la USS	26
8.1 Procesos de Transferencia	27
Anexo 1: Formulario de Declaración de Invención	31
Anexo 2: Technology Readiness Level (TRL)	35

1. ¿Qué entendemos por Transferencia?

Transferencia es el proceso mediante el cual se realiza una transmisión o traspaso del conocimiento que resulta de la investigación científica y no científica, de los medios y de los derechos de explotación, hacia la sociedad en general, con el fin de transformar o crear nuevos productos, procesos o la prestación de nuevos servicios contribuyendo así al bienestar social.

Asimismo, como elemento necesario para que la Transferencia pueda materializarse, es necesario definir el rol de la innovación, que tiene como objeto crear y otorgar valor agregado a los procesos, productos o servicios, formas de organización y modelos de negocio transformándolos en activos tangibles e intangibles explotables comercialmente en un mercado determinado.

Todo lo anterior, no es posible de llevar a cabo sin la Investigación y Desarrollo (I+D) que es la actividad previa necesaria para transformar los resultados en innovaciones que tendrán impacto en la sociedad.

El desafío se presenta en identificar las necesidades de la industria nacional y la sociedad en general para que estos resultados alcancen los beneficios esperados.

2. ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

En el sentido amplio y moderno, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos a toda creación de la mente e ingenio humano; como son los inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, variedades vegetales, secreto empresarial, topografía de circuitos integrados, indicaciones geográficas, obras literarias y artísticas, etc.

En Chile se utiliza comúnmente dos conceptos para englobar las diferentes materias protegidas: Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

Propiedad Industrial: incluye patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En Chile, la institución a cargo del registro de los derechos de propiedad industrial es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). La normativa que rige dichos derechos se encuentra la Ley 19.039, y su Reglamento respectivo.



Derecho de autor: El derecho de autor comprende todos los derechos relativos a la creación de obras del intelecto humano en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión. Los derechos conexos protegen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

En Chile, la institución encargado del Registro de los derechos de autor y derechos conexos es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), del Ministerio de Educación. El derecho de autor y los derechos conexos se encuentra regulado en ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento respectivo.

2.1 ¿Qué es una Patente de Invención?

La patente es un derecho que otorga un determinado Estado al solicitante, para que este último pueda fabricar, comercializar y usar de forma exclusiva en el mercado la materia reivindicada en la patente, por un tiempo determinado (regla general 20 años).

El derecho exclusivo es otorgado por una institución estatal que en Chile se denomina Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI), en Estado Unidos de América se llama USPTO (United States Patent Office) y en Europa se denomina EPO (European Patente Office), otorgándole un monopolio comercial al inventor, por el tiempo que dure dicha patente.

2.2 Otros Tipos de Protección

La propiedad intelectual comprende varias figuras para brindar protección a las creaciones del intelecto, los siguientes tipos de protección interactúan entre si y son esenciales en el proceso de transferencia tecnológica y en la investigación y desarrollo (I+D).

2.2.1 Secretos Empresariales: todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales que no se encuentre protegido por una patente, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a la empresa o institución una ventaja competitiva en el mercado.



2.2.2 Topografías de Circuitos Integrados: consiste en una disposición o esquema tridimensional de elementos que componen un circuito integrado. La arquitectura del esquema y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.



2.2.3 Diseños Industriales: comprende toda forma tridimensional asociado a cualquier artículo ya sea artesanal o industrial para la elaboración de otras unidades. El diseño debe distinguirse de sus similares por su configuración geométrica y dar lugar a una apariencia especial.



2.2.4 Dibujos Industriales: consiste en una disposición o conjunto de figuras, líneas o colores que se desarrollan en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial.

2.2.5 Modelos de Utilidad: todo aparato, instrumento, herramienta, dispositivo y objeto o parte del mismo en que se pueda proteger tanto su forma como su función, siempre que produzca una determinada utilidad. Por tanto, sólo tiene que ser novedoso y tener aplicación industrial.

2.2.6 Marcas Comerciales: son signos que permiten al consumidor distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado en que se comercializan.

2.2.7 Variedades Vegetales: La actual legislación reconoce el derecho de todo obtentor ya sea nacional o extranjero sobre su variedad, otorgándole la exclusividad para multiplicar y comercializar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la protección. El registro de una nueva variedad se realiza en el Registro de Variedades Protegidas administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

2.2.8 Indicaciones Geográficas: identifican a un determinado producto como originario de un lugar, región o país siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico.

2.2.9 Denominación de Origen: la denominación además de lo anterior debe comprender factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto.





2.3 ¿Qué se considera una invención?

Una invención se define como: **TODA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE LA TÉCNICA QUE ORIGINE UN QUEHACER INDUSTRIAL (Ley 19.039)**. Este concepto se entiende en su significado más amplio e independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica.

La característica principal de un invento es que tiene que resolver un problema de naturaleza técnica o funcional, y no de carácter estético, artístico, etc. El principal instrumento jurídico para proteger una invención es mediante una patente de invención.

2.4 Requisitos de una Invención Patentable

No todas las invenciones son patentables, para que una invención pueda ser patentable, esta debe cumplir con 3 requisitos fundamentales: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

a) Debe ser novedoso:

Una invención se considera nueva o novedosa cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada de acuerdo al Convenio de París. Igualmente, formará parte una solicitud de patente presentada y publicada con anterioridad ante INAPI o en cualquier lugar del mundo con anterioridad a la de la solicitud que se estuviere examinando y que hubiere sido publicada con posterioridad.

b) Debe tener nivel inventivo:

Se considera que tiene nivel inventivo una invención, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Es decir, la invención no puede ser deducible de los documentos u otras solicitudes previamente presentadas por el técnico u experto en la materia.

Este es el requisito más difícil de aplicar ya que es bastante subjetivo.

c) Debe tener aplicación industrial:

Una invención se considera que es susceptible de aplicación industrial cuando la materia reivindicada, en principio, pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. En estos casos, la expresión industrial se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

2.5 Materias no Patentables

Según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 quedarán excluidos de toda protección mediante una patente los siguientes:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Descubrimiento: Hallazgo de lo que era secreto o estaba escondido.

No se considera invención y por tanto no es patentable.

b) Las plantas y los animales.

Excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. (3 condiciones de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial)

c) Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales,

Pero si son patentables **los procedimientos microbiológicos** para la producción de plantas y animales.

Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

d) No son patentables los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.



e) No son patentables los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

f) No es patentable el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines.

En todo caso puede ser patentable el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa, en la medida que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y que requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico.

g) 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 pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

Sin embargo, serán susceptibles de protección:

1. los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados; y
2. los productos directamente obtenidos por ellos,

Siempre que:

1. que satisfagan la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial,
2. que el material biológico esté adecuadamente descrito y
3. que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Por último las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para:

1. Proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales,

2. Preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

2.6. Derechos Conferidos por una Patente

Los derechos que confiere una Patente Registrada son los siguientes:

- a) La manufactura y comercialización exclusiva del producto o proceso protegido.
- b) El uso exclusivo del invento.
- c) La autorización a terceros de su uso a través de una licencia.
- d) El ejercicio de acciones civiles y penales pertinentes para la protección, resarcimiento del daño causado y para la incautación y destrucción de mercancías que infringen la patente.
- e) El monopolio comercial en los países donde este protegida la invención.



3. Presentación y Tramitación de una Solicitud Patente de Invención

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián (OTL USS) será el órgano a cargo de coordinar y supervisar la presentación y tramitación de una solicitud de patente de invención u otro medio de protección de propiedad intelectual.

La solicitud de una patente de invención se podrá tramitar en Chile ante INAPI, tanto como en otros países según el mercado que le interese al solicitante o titular. Para solicitar una patente en el extranjero existen dos convenios que lo regulan; el Convenio de París y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT).

3.1 Tramitación ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial

La obtención de una patente requiere el cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos, las que constituyen un procedimiento con diferentes etapas (figura 1).

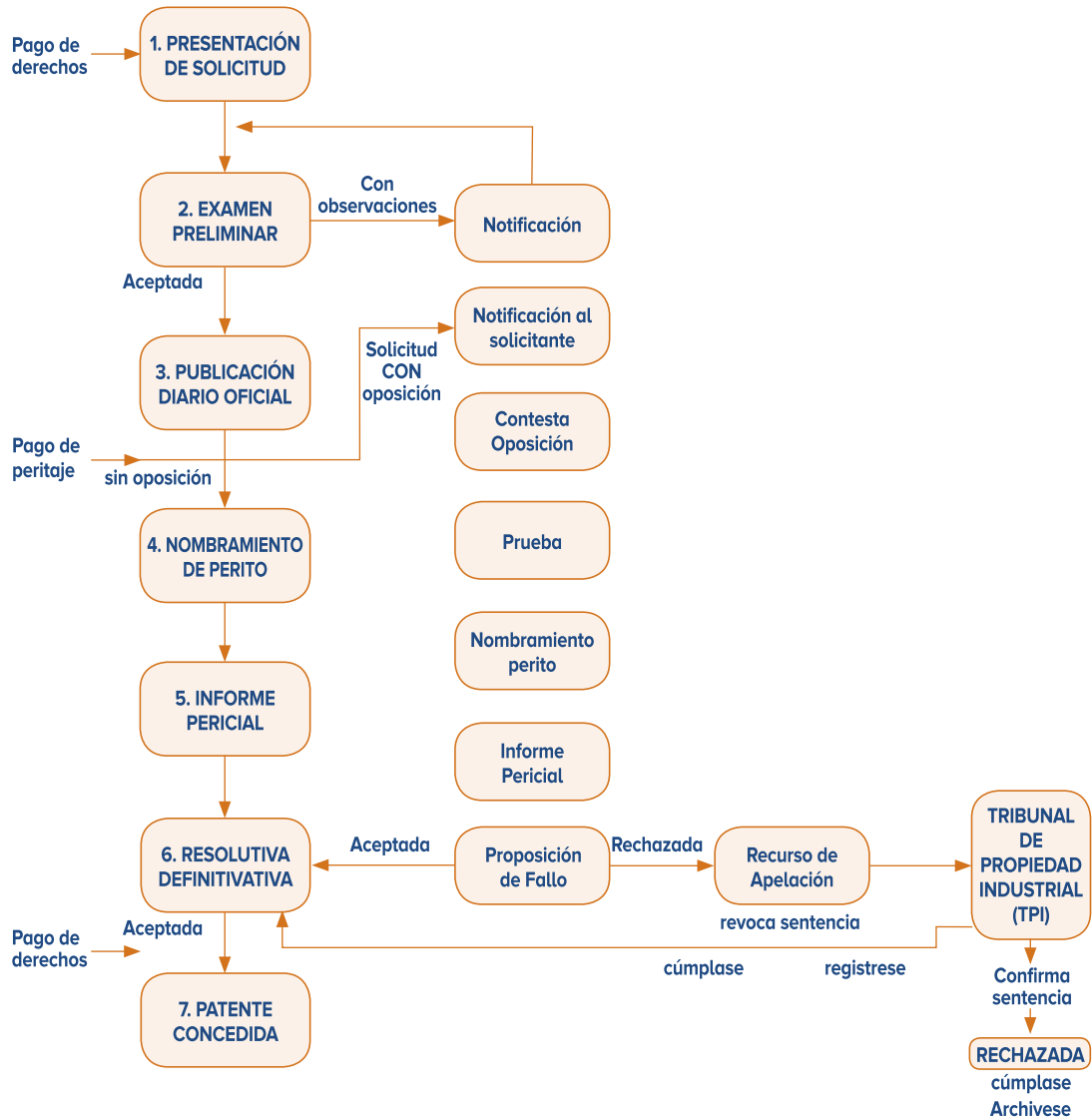


Fig 1. Diagrama para tramitación de patentes nacionales.



Etapas ante INAPI:

1. Presentación de la solicitud

Contenidos de los Antecedentes:

La solicitud de una patente de invención está compuesta por los siguientes documentos:

- **Hoja Solicitud y Hoja Técnica**

Los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica que se encuentran a la venta en INAPI o imprimirlos vía web, gratuitamente.

- **Memoria descriptiva**

Es un documento que contiene una descripción clara y completa de la materia que se desea proteger a través de la patente.

- Descripción de lo conocido en la materia
- Descripción de los dibujos acompañados, si existen.
- Descripción detallada de la invención.
- Ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

- **Pliego de reivindicaciones**

Es un documento que comprende el conjunto de descripciones claras y concisas que definen la materia técnica que se busca proteger. Estarán precedidas de un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención (Arts. 41 - 44 Reglamento de la Ley N° 19.039).

- **Dibujos**

Según el artículo 46 del Reglamento, se entenderá por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. (Arts. 46 - 48 Reglamento de la Ley N° 19.039).

2. Examen de Forma

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial deberá realizar un examen preliminar destinado a comprobar que se hayan acompañado los documentos requeridos y que cumplan los requisitos formales mínimos para continuar con la tramitación.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

a) Existan observaciones: El solicitante debe contestar las observaciones dentro de un plazo de 60 días hábiles, realizando las correcciones necesarias o acompañando los documentos requeridos por la autoridad. En caso de no contestar las observaciones, se tendrá por no presentada la solicitud.

Una vez subsanadas se pasa a la publicación dentro de los 60 días hábiles desde la resolución que ordena su aceptación.

b) No existan observaciones: El solicitante debe requerir la publicación de un extracto de la solicitud al Diario Oficial dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de aceptación a trámite.

3. Publicación de la Solicitud

Si la solicitud no es publicada dentro del plazo de 60 días, dicha solicitud queda en la condición de ABANDONADA. Se podrá solicitar el desarchivo de la solicitud dentro de 120 días hábiles contados de la resolución de abandono. En caso contrario, la solicitud se archiva definitivamente.

Oposición

Dentro del plazo de 45 días, desde la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier tercero interesado podrá formular oposición a la solicitud de patente de invención, invocando una de las causales establecidas en la ley. (art 5° Ley N° 19.039)

Pago del Arancel Pericial

Dentro del plazo de 60 días una vez vencido el plazo para interponer oposición, el solicitante deberá pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI. Si no se acredita el pago la solicitud se entenderá por Abandonada.

4. Nombramiento del Perito

Pagado el arancel pericial, INAPI procede a nombrar un perito, experto en el área técnica de la solicitud. Una vez aceptado el cargo por el Perito, debe emitir un informe pericial dentro de un plazo de 60 días, con el análisis técnico de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.



5. Exámen de Fondo – Informe Pericial

El exámen de fondo consiste en un el análisis técnico de la solicitud, destinado a verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039.

El perito debe emitir su informe dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que aceptó el cargo.

El exámen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud que deberá ser notificado. El informe pericial hace observaciones

A su vez el informe pericial puede contener observaciones del perito; en este caso el solicitante posee 60 días hábiles para responder las observaciones del perito.

Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revisión formal y queda en estado de ser aceptada.

6. Resolución Definitiva

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039, el Director Nacional de INAPI procederá a dictar la resolución de aceptación a registro que otorga el derecho de propiedad industrial.

Aceptación Definitiva

Concluida la revisión formal, el Director Nacional de INAPI dicta la resolución que otorga la patente de invención.

Pago de derechos y Acreditación

Una vez aceptada la solicitud de patente, el solicitante debe pagar y acreditar dentro de 60 días hábiles desde la notificación de la resolución de aceptación.

De no efectuarse el pago y acreditación dentro de dicho plazo, la solicitud de patente queda en la condición de abandonada.

Título

Consecutivamente, INAPI procede a la confección del registro y extiende a petición del interesado el título que da cuenta de la concesión de la patente de invención.

7. Plazo de Vigencia

Solicitudes presentadas desde el 1° de diciembre de 2005:

La vigencia de una patente de invención es de **20 AÑOS** contado desde la fecha de presentación de la solicitud en INAPI.

3.2. Tramitación de una Solicitud de Patente – Convenio de París

El Convenio de París del año 1883 regula en forma amplia la propiedad industrial, ya que comprende normativa sobre patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, denominaciones geográficas y competencia desleal. Este Convenio por la Protección de Propiedad Intelectual fue ratificado por Chile en 1991.

El Convenio establece la vía tradicional para la solicitud de patentes a nivel mundial. Esto significa que el solicitante debe presentar solicitudes de patente independientes en cada territorio o país suscrito al Convenio de París.

Asimismo, la concesión de una patente en un estado contratante no obliga a los demás Estados contratantes a otorgar una patente ya que cada país contratante actúa de forma independiente.

Según el artículo 5 del Convenio, el solicitante de una solicitud de patente de invención en alguno de los países contratantes, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero estas últimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud.

Lo anterior, se traduce que en la práctica el interesado debe presentar solicitudes de patente en todos los países en que desee proteger su invención **dentro de 1 año tras la presentación de la primera solicitud.**

3.3 Tramitación de una Solicitud de Patente de Invención PCT

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty) es una convención internacional que complementa de forma eficiente el Convenio de París. Como consecuencia se amplió el plazo de prioridad de 12 meses, que se estimó muy corto, dado el aumento de la cantidad de patentes a nivel mundial, se aumentó la documentación técnica para hacer búsquedas previas y se implementó una búsqueda internacional para una misma invención. Esencialmente mediante el tratado PCT se amplió la prioridad de 12 a 30 meses.

El convenio PCT, otorga al solicitante un plazo de 30 meses a contar desde la fecha de presentación



de la primera solicitud (prioridad) para que solicite ante las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de cada uno de los países en que desee tramitar una patente de invención.

La tramitación de una solicitud de patente PCT se divide en dos fases;

I. La Fase Internacional que se tramita ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y la Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

II. La Fase Nacional tiene lugar ante las oficinas designadas por el solicitante PCT.

I. Fase Internacional

Presentación de la solicitud PCT: El solicitante presenta una solicitud internacional ante una Oficina nacional de patentes o ante la OMPI (todas las anteriores llamadas “Oficina Receptora”).

Informe de Búsqueda Internacional (ISR-International Search Report) y la Opinión Escrita de las Administración encargada de la búsqueda: La Administración encargada de la búsqueda internacional o ISA (International Searching Authority) emite una opinión no vinculante sobre si la materia protegida mediante la solicitud es susceptible de ser protegida a través de una patente y si cumple con los requisitos de patentabilidad (solo se analizan la novedad y nivel inventivo).

Si el Informe de Búsqueda Internacional (ISR-International Search Report) es favorable para la solicitud presentada, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento podrá decidir continuar la tramitación de la solicitud respectiva y tomando en cuenta la Opinión no vinculante de la ISA como una guía.

En caso de un Informe (ISR) no favorable con respecto a la materia reivindicada en la solicitud, el solicitante tiene el derecho de realizar las modificaciones necesarias a las reivindicaciones para ajustarlas a lo determinado en el informe. Dichas modificaciones deben ser presentadas en la Oficina Internacional de la OMPI o bien el solicitante puede decidir abandonar el procedimiento.

El solicitante podrá solicitar si lo estima necesario otra búsqueda internacional con respecto a aquellos documentos del estado del arte que no fueron encontrados en la primera búsqueda realizada por la Autoridad.

Publicación de la solicitud PCT y del Informe de Búsqueda (ISR): El contenido de la solicitud internacional presentada se publica y se divulga vencido el plazo de los 18 meses desde la presentación de la primera solicitud. La publicación se produce en el sitio web de la OMPI llamado Patentscope y se publica en forma conjunta el ISR.

Examen Preliminar Internacional de Patentabilidad: El examen tiene por objeto analizar por segunda vez la solicitud PCT según los mismos criterios utilizados en la Opinión Escrita emitida por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

En esta etapa el solicitante todavía puede modificar la solicitud PCT con el fin de ajustar y subsanar las observaciones que fueron realizadas según el Informe de búsqueda internacional y la Opinión Escrita de la Administración, antes de entrar a la fase nacional de la tramitación PCT.

Una vez realizadas estas gestiones la Administración encargada de la búsqueda internacional emitirá un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (IPRP).

El IPRP contiene una opinión preliminar y no vinculante que analiza si la materia reivindicada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial. Lo anterior, le concede un informe claro al solicitante de la posibilidad de seguir adelante con el proceso de patentar la invención.

II. Fase Nacional

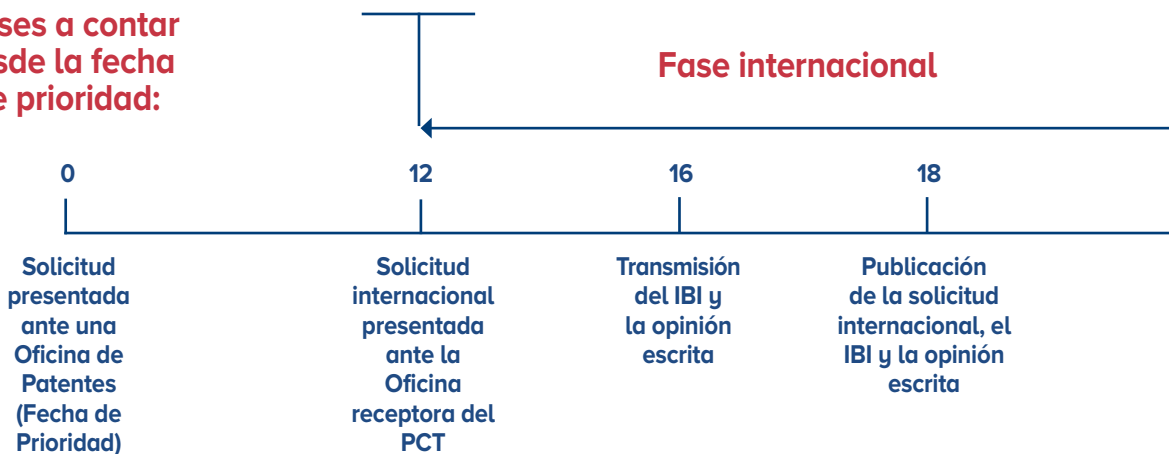
Una vez que el solicitante decida continuar con la tramitación de la solicitud PCT y haya designado los países o estados a su elección, deberá cumplir con los requisitos establecidos por cada Oficina de Patente nacional.

Algunos requisitos nacionales algunos son por ejemplo;

- el pago de las tasas nacionales;
- la presentación de traducciones de la solicitud;
- la designación de representante o mandatarios locales.



Meses a contar desde la fecha de prioridad:



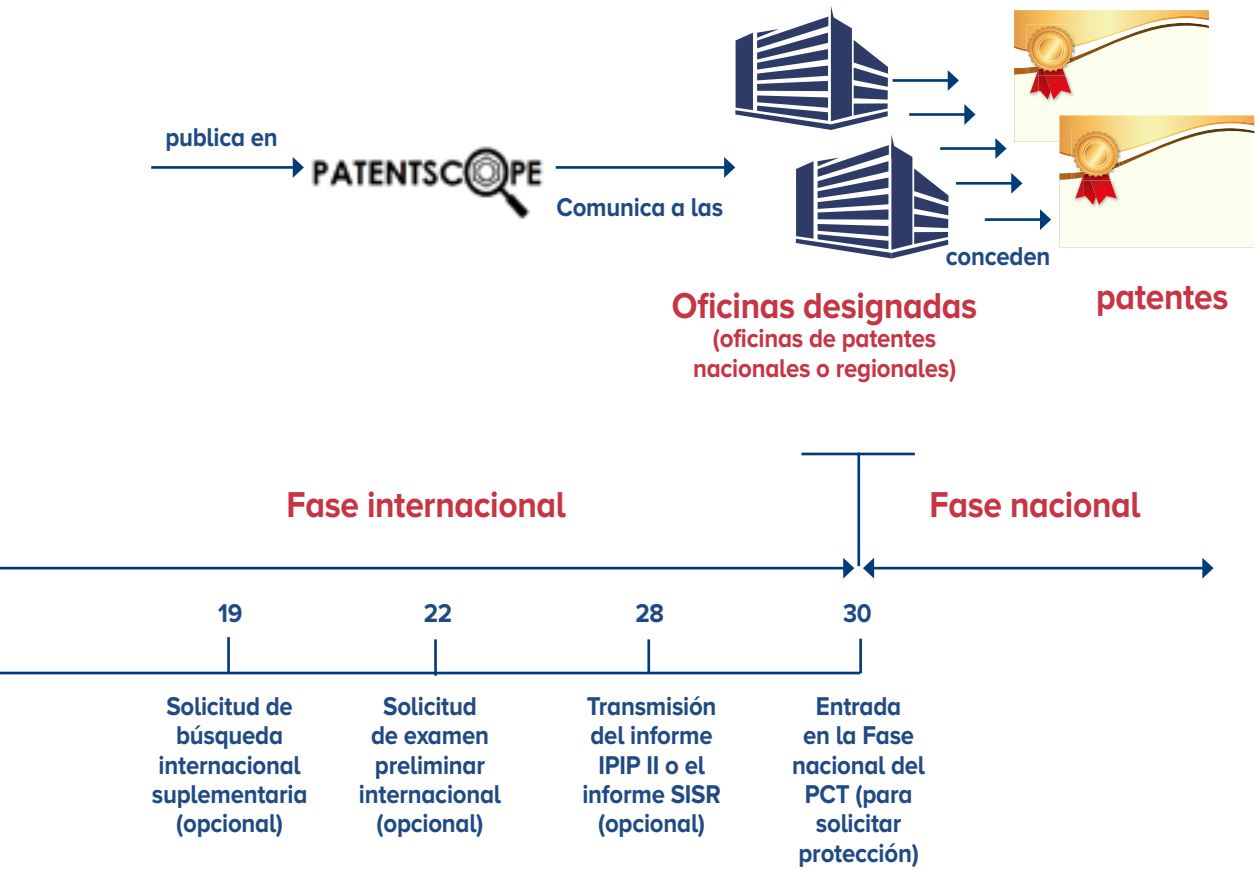


Fig 2. Tramitación de una solicitud de patente de invención vía PCT (Patent Cooperation Treaty)



4. Trámites Previos a la Presentación de una Solicitud

4.1 Formulario de Declaración de Invención

El formulario es un documento que contiene la descripción detallada sobre la invención (anexo 1). Este formulario se debe enviar a la **OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO**, que será la autoridad a cargo de determinar sobre la factibilidad de proteger la propiedad intelectual relacionada a la invención y sus posibles aplicaciones comerciales (Art. 11, DR N°37/2017).

El formulario es un documento de carácter confidencial.

4.2 ¿Por qué debería entregar un Formulario de Declaración?

Es vital informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento acerca de una potencial invención, ya que da comienzo a un proceso que podría culminar en la comercialización y licenciamiento de la tecnología, para hacer posible la transferencia de una tecnología o Know How.

4.3 ¿Quién es Dueño de lo Creado?

Por regla general, le corresponde a la Universidad la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones de sus funcionarios. Lo anterior lo dispone el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad. (Art. 2 DR N°37/2017)

4.4 ¿Qué Beneficios Obtiene el Inventor?

Si la invención se comercializa y licencia se establece un mecanismo de beneficio a favor del Inventor tratado en el Reglamento de Propiedad Intelectual. (Art.14 DR N°37/2017)

4.5 El Rol de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento es una unidad dedicada a la transferencia, licenciamiento y comercialización de la desarrollada al interior de la Universidad San Sebastián. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento trabaja en forma conjunta con los investigadores de la Universidad y con asesores externos para lograr la transferencia de la tecnología creada en la Universidad.

5. ¿Qué es una Licencia?

La licencia es una autorización o permiso emitido por el titular de un derecho de propiedad intelectual a favor de un tercero, para que este último pueda explotar todos o algunos derechos del titular en un área geográfica específica.

La autorización se plasma en un contrato de licencia donde se rigen todos los derechos y obligaciones entre las partes. El titular del derecho de propiedad intelectual se llama Licenciante y el tercero autorizado se llama Licenciatario.

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento selecciona a los licenciatarios que poseen la capacidad de invertir en el desarrollo de la tecnología o invención para así poder comercializarla y otorgar los beneficios que provengan a la sociedad.

6. Costos involucrados en el proceso de patentamiento

6.1 Solicitud de Patente en Chile

Una solicitud de patente en Chile, puede costar aproximadamente entre:

✓ 130 a 190 UF.

6.2 Solicitud de Patente por Convenio de París

La presentación directa de una solicitud de patente a través del Convenio de París ante una oficina de patente en el extranjero cuesta aproximadamente entre:

✓ US\$ 4.000 y US\$ 15.000 por país. Los costos anteriores dependen de cada oficina de patentes.

6.3 Solicitud de Patente PCT

Según el sistema patente PCT existen tres tasas a pagar:

- ✓ Tasa presentación: en el orden de US\$ 1.400. Si el solicitante es persona natural existe un descuento de un 90 % sobre la tasa.
- ✓ Tasa de búsqueda: entre US\$ 300 a US\$ 1.200.
- ✓ Tasa de transmisión: US\$100 a US\$140.



7. Derecho de Autor

El derecho de autor consiste en la protección jurídica que se otorga a los autores y creadores de una obra artística, literaria, software y base de datos. También, se aplica a las interpretaciones y a las ejecuciones de los artistas, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión. El derecho de autor está regulado por la ley N° 17.336.

7.1 Derechos patrimoniales

El derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y derechos morales. El derecho patrimonial permite al titular la explotación económica del uso de sus obras por otros, confiriendo la facultad de realizar todo tipo de contratos y acciones como publicación, reproducción, adaptación, transferencia de los derechos o autorizar a terceros la utilización de la obra. El derecho se puede vender, ceder y transferir.

7.2 Derecho morales

El derecho moral consiste en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre su obra y facultad para decidir sobre la integridad de la misma como oponerse a toda deformación, mutilación o cambio sin su aprobación, el mantener la obra inédita y la autorización a terceros para terminar su otra inconclusa. Este derecho es irrenunciable e inalienable.

7.3 Derecho conexos

Los derechos conexos (de difusión) al derecho de autor, se otorgan artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas.

7.4 Características del Derecho de Autor

¿Cuánto tiempo protege el derecho de autor una obra individual?

La protección legal sobre una obra se extiende desde toda la vida del autor y hasta 70 años más desde la fecha de su muerte. En el caso de programas computacionales, se extiende hasta 70 años desde su primera publicación.

En el caso de derechos conexos vinculado con artistas intérpretes o ejecutantes, interpretaciones o ejecuciones no fijadas y productores de fonogramas, la protección se extiende por 70 años desde la publicación. En el caso de emisiones de los organismos de radiodifusión, se protege por 50 años partir del 31 diciembre del año de la transmisión.

¿Cuáles son las obras que están protegidas por la ley de derecho de autor?

La ley de derecho de autor protege los libros, folletos, artículos y escritos, conferencias,

discursos, lecciones, memorias, comentarios, obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales, coreográficas, pantomímicas, composiciones musicales con o sin texto, adaptaciones radiales o televisuales, producción literaria, obras producidas originalmente por la radio o televisión libretos y guiones, fotografías, grabados, litografías, obras cinematográficas, proyectos, bocetos, maquetas arquitectónicas, sistema de elaboración de mapas, esferas geográficas o armilares, relativos plásticos relativos a la geografía, topografía, pintura, dibujos, ilustraciones, esculturas y obras de artes figurativas análogas, bocetos escenográficos y su respectiva escenografías, adaptaciones, traducciones y otras transformaciones cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra, videogramas y diaporamas, programas computacionales (como programa fuente o programa objeto) y la documentación preparatorio o descripción técnica o manuales de uso, compilaciones de datos u otros materiales, dibujo y modelos textiles.

Aplicación del derecho de autor en casos especiales

La ley N° 17.336 menciona diferentes casos específicos, indicando que la ley se aplica de la siguiente forma:

Los programas computacionales son titulares a los derechos de autor las personas cuyo dependiente, en el ejercicio de sus funciones laborales, los producen o las encarguen la producción de un programa a un tercero, salvo que se pacte lo contrario.

Las obras producidas por funcionarios en el desempeño de sus cargos, serán titulares del derecho de autor el estado, municipios, corporaciones oficiales, instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales, salvo resolución que libe la obra para que forme parte del patrimonio cultural común.

Los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones aportadas por personal sujeto a contrato de trabajo en diarios, revistas y otras publicaciones periódicas: la empresa periodística obtiene el derecho de publicar en el diario, revista o periódico donde el autor presta sus servicios, reteniendo el autor los demás derechos.

Las producciones encargadas por medios de difusión a personas no sujetas a contrato de trabajo: el medio de difusión tendrá derecho a publicar la primera edición.

¿Cuál es costo de inscribir en el Registro de Propiedad intelectual?

En Chile, la institución encargada de gestionar el registro relacionado con el derecho de autor y derechos conexos es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), a través del Departamento de Derechos Intelectuales (DDI). El costo de la inscripción depende del tipo de obra a proteger y el valor se calcula en base a un porcentaje de la UTM. En el caso de los proyectos de ingeniería, de arquitectura y programas computacionales, el valor alcanza los \$16.450.

Para mayor información, visitar el sitio web: <http://www.propiedadintelectual.cl/sitio/>



8. Gestión de la transferencia en la USS

La OTL USS tiene como misión la protección, promoción y transferencia de los resultados de la investigación de la Universidad, con el objeto de incrementar la vinculación con el medio y contribuir al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país y, en particular, de las regiones en que la Universidad San Sebastián desarrolla sus actividades.

La comunicación regular entre el investigador y el equipo de la OTL USS es vital para garantizar que la interpretación de los objetivos del investigador es la correcta y que la gestión avanza de acuerdo a los plazos y presupuestos programados.

La política para el tratamiento de los resultados investigación recibidos por la OTL USS serán evaluados caso a caso, identificando la estrategia más adecuada a seguir, tanto para apoyar la gestión de la propiedad intelectual que derive de la evaluación, como cuando no la haya, canalizando las iniciativas en una dirección concreta dentro del ámbito de I+D+i+e.

Los instrumentos y sus especificaciones para operar la política se encuentran detallados en los documentos oficiales N° 36/2017 Decreto de Creación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián, N° 37/2017 Reglamento de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial de la Universidad San Sebastián, y N° 38/2017 Reglamento sobre Empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento.

La OTL USS cuenta con mecanismos formales y definidos para la transferencia de tecnologías desarrolladas por sus académicos, y asociados con otras instituciones. Al respecto, la estrategia de transferencia se aborda desde tres dimensiones:

1. **Desarrollo de la Tecnología:** En esta línea de trabajo se evalúa el nivel de desarrollo de los proyectos generados por los investigadores según la metodología denominada “Technology Readiness Level” o TRL. Esta metodología es una forma aceptada para medir el grado de madurez de una tecnología (Ver anexo 2).
2. **Estrategia de Protección.** Se define la estrategia más eficiente para iniciar el proceso de protección, ya sea vía derecho de autor, o propiedad industrial. El procedimiento para el licenciamiento de tecnologías está descrito en el Decreto N° 38/2017 Reglamento sobre empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián.

3. Estrategia de Comercialización: Se sostiene sobre la base de los requerimientos de los usuarios finales tales como: factores claves para la adquisición, características finales del producto/servicio, expectativas de distribución, certificaciones requeridas, servicios post-venta, entre otros.

8.1 Procesos de Transferencia

a) Licenciamiento (Art 10 al 12, DR N° 38/2017)

Será responsabilidad de la Dirección de General de Investigación y la Oficina de transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, promover la transferencia de la tecnología de propiedad de la Universidad a terceros, la administración de los derechos de las invenciones, su evaluación comercial y la negociación de los acuerdos de licencia, transferencia y venta de dichas invenciones.

Todo miembro de la comunidad Universitaria que conforme a este Reglamento estime que un invento, desarrollo, creación u otro intangible sea susceptible de protección legal correspondiente a la Universidad, deberá comunicarlo mediante el Formulario de Declaración de Invención por escrito a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad (OTL USS).

Tal declaración incluirá toda la documentación relevante para una detallada descripción del trabajo anterior del invento o creación y su uso potencial. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento o el órgano designado por la Universidad, establecerá la titularidad de la obra o invento y bajo qué condiciones y restricciones.

La declaración se realizará mediante un Formulario de Declaración de Invención que será entregado por la OTL USS al inventor o miembro de la comunidad Universitaria.

La OTL USS será responsable para pronunciarse sobre la titularidad de la propiedad intelectual de una invención, creación u otro intangible susceptible de protección, la cual se emitirá luego del análisis del Formulario de Declaración de Invención y los antecedentes presentados ante la OTL USS. Este pronunciamiento fijará la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en concordancia con las disposiciones del presente Reglamento.

En el evento que la OTL USS, determine que la Universidad tiene derecho sobre una determinada invención, creación u otro intangible susceptible de protección, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder todos los derechos de propiedad intelectual del invento,



creación o intangible a la Universidad, debiendo además asistir y cooperar en el proceso de solicitudes y registros ante las autoridades administrativas pertinentes.

Si surgen disputas o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible, dichas discrepancias podrán ser objeto de una apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad.

El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián estará compuesto por el Vicerrector Académico, quien lo presidirá, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, el Director General de Investigación, y un Abogado especialista en propiedad intelectual e industrial designado por el Secretario General. Actuará como Secretario Ejecutivo del Comité el Director de la OTL USS.

Las funciones del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial son las siguientes:

- a) Proponer políticas institucionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial.
- b) Proponer criterios y principios generales para determinar la procedencia y conveniencia de solicitar la protección legal de una invención, así como también sobre la comercialización y/o cesión de tal derecho, a cualquier título.
- c) Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de la invención que se presente, para lo cual deberá tener en especial consideración la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible comercialización de la invención y las proyecciones futuras de la misma.
- d) Resolver discrepancias o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creación o intangible.
- e) Evaluar las solicitudes de aprobación de empresas Spin Off así como las funciones que le asigne el Reglamento sobre Empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento.

b) Spin Off (Art 4 DR N 38°/2017).

Los miembros de la Comunidad Universitaria y/o egresados interesados en la creación o econocimiento de una empresa Spin Off deberán presentar la solicitud ante la Oficina de Transferencia y licenciamiento de la Universidad San Sebastián, en adelante también OTL USS, la que será encargada de tramitar la solicitud.

La solicitud deberá ser dirigida a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián incluyendo los siguientes datos:

- a) Los nombres y los datos necesarios para identificar a los interesados y su vinculación con la universidad.
- b) Descripción general del proyecto, con indicación del uso de activos de la Universidad, dedicación de investigadores, condiciones de uso de la Tecnología, entre otros. La solicitud debe describir un emprendimiento económica y técnicamente viable.
- c) Un plan de negocio, un estudio de mercado, el programa de financiamiento y la identificación de la Tecnología perteneciente a la Universidad que se pretende explotar.
- d) Que los antecedentes hayan sido aprobados previamente por el o los decanos de cuyas facultades sean miembros quienes hayan desarrollado la tecnología. En caso de no existir Decano responsable, lo será el responsable de la unidad respectiva.

La OTL USS podrá requerir cualquier otro antecedente adicional que sea necesario y estime conveniente para la tramitación de la solicitud.

c) Retribución Económica proveniente de la Propiedad Industrial e Intelectual.

La OTL USS o la entidad que la Universidad determine, distribuirá los beneficios económicos, en el caso que los haya, producto de la venta, del licenciamiento, y de la comercialización de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de la siguiente forma:

- Un 15 % para la Oficina de Transferencia y Licenciamiento.
- El remanente se distribuirá de la siguiente manera:
 - 50% para el creador(es), investigador(es) o inventor (es).
 - 20% para la Facultad, Centro o Instituto.
 - 30% para la Dirección General de Investigación

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como beneficio económico proveniente del licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial el resultado de restar a los ingresos obtenidos todos los gastos directos relacionados con el proceso de valoración, protección, defensa administrativa/judicial, tributación, licenciamiento y transferencia.



En caso de que se generen ingresos por el licenciamiento de un determinado intangible, se procederá primero a pagar todos los gastos directos de los procesos de protección y licenciamiento. El excedente será distribuido según lo establecido en el numeral 14.1 del DR N° 38/2017, del Reglamento de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial

Esto no será aplicable a la propiedad intelectual y/o industrial desarrollada por la Universidad para un tercero o aquella propiedad intelectual y/o industrial que se regule por acuerdos específicos entre la Universidad y terceros.

Información y Dudas

Si requiere mayor información sobre la presente guía del Inventor o cualquier duda en general se puede contactar a:

Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián (OTL USS)

Dirección: Lota 2465, Providencia, Santiago

Teléfono: 22606602

Email: otl@uss.cl

Sitio web: www.uss.cl/investigacion/otl/

Director OTL USS

Fabián Celis M.

Teléfono: 22606866

Email: fabian.celis@uss.cl

Anexo 1: Formulario de Declaración de Invención

El investigador debe completar el presente Formulario

1. Título de la invención

2. Investigador y unidad académica responsable

(Indique: nombre, e-mail, anexo y facultad / escuela / instituto)

3. Inventores y otros participantes

Indique el nombre, Rut, profesión, cargo, email, dirección, anexo y unidad académica de los inventores, ya sea(n) investigador(es), estudiante(s), funcionario(s) o personal externo a la Universidad:



4. Financiamiento de la invención y compromisos contraídos

Código de Proyecto	Fondo de Financiamiento

5. Descripción de la invención (producto o proceso) y problema que ésta resuelve

Describa las características de la invención que usted considera son “nuevas”, los aspectos que la hacen única y no obvia, además de su aplicación industrial (como puede tener aplicación en la sociedad o el mercado).

6. Ventajas de la invención

Indique cuál es la ventaja y/o diferencias de la invención en comparación con las alternativas existentes.

7. Estado de desarrollo de la invención

Describa el estado de desarrollo de la invención, incluyendo estado actual de la investigación:

PRUEBAS DE LABORATORIO

ENSAYOS INVITRO

PROTOTIPO

ENSAYOS INVIVO

PLANTA PILOTO

Explicar otro:

8. Uso de materiales de terceros (MTA)

Indicar si para los propósitos de la presente invención se utilizó algún material de terceros (por ejemplo: plásmidos, vectores, reactivos, líneas celulares, compuestos químicos, material vegetal como por ejemplo plántula invitro, porta-injerto, variedad). Por favor indique el origen institucional del material y adjunte el documento a través del cual se establecieron las condiciones de uso.



9. Firma del (los) inventor (es)

Mediante la firma de este documento, el (los) inventor (es) declara(n) conocer y aceptar la información entregada en el presente formulario.

Nombre del Inventor

Firma del Inventor

Fecha

Nombre del Inventor

Firma del Inventor

Fecha

Nombre del Decano

Firma del Decano

Anexo 2: Technology Readiness Level (TRL)

En la evaluación de los proyectos se aplica el rango de nivel de madurez tecnológica o Technology Readiness Level (TRL por su sigla en inglés). Esta escala es una adaptación del Programa Regional de la escala que ha empezado a utilizarse en las convocatorias de ayudas del nuevo Programa Marco de Investigación (2014-2020), más conocido por H2020, y que surge de la original elaborada por la NASA (1995).

TRL 0: IDEA

Ideas no probadas o conceptos de los que no se han realizado ensayos o análisis revisados por pares.

TRL 1: Investigación básica

La investigación científica inicial se ha completado. Los principios básicos de la idea han sido cualitativamente postulados y observados. Los esquemas del proceso han sido identificados. No hay pruebas experimentales y los análisis detallados están todavía disponibles.

TRL 2: Formulación de la tecnología

El concepto de la tecnología, su aplicación y su puesta en práctica han sido formulados. Se perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequeños experimentos proporcionan una “prueba de concepto” para los conceptos de la tecnología.

TRL 3: Investigación aplicada

Los primeros ensayos de laboratorio se han completado. El concepto y los procesos han sido demostrados a escala de laboratorio o experimentos de mesa. El potencial de los materiales y cuestiones de ampliación de escala han sido identificados.

TRL 4: Unidad de desarrollo de prototipo a pequeña escala

Los componentes de la tecnología han sido identificados. Una unidad de desarrollo de prototipo ha sido construida en laboratorio y en entorno controlado. Las operaciones han proporcionado datos para identificar el potencial de ampliación y cuestiones operativas. Las medidas validan las predicciones analíticas de los distintos elementos de la tecnología. La simulación de los procesos ha sido validada. Se han desarrollado evaluaciones del ciclo de vida preliminares y modelos de evaluación económica.



TRL 5: Unidad de desarrollo de prototipo a gran escala

La tecnología se ha calificado a través de pruebas en el entorno previsto, simulada o real. El Nuevo hardware está listo para el primer uso. Se refina el modelado de los procesos (técnica y económicamente). Se han validado evaluaciones del ciclo de vida y modelos de evaluación económica. Cuando sea relevante para su posterior ampliación, se han identificado los siguientes conceptos: salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulación y disponibilidad de recursos.

TRL 6: Sistema prototipo

Los componentes y los procesos se han ampliado para demostrar el potencial industrial y su integración en el sistema energético, El hardware se ha modificado y ampliado. La mayoría de los problemas identificados anteriormente se han resuelto. Se ha identificado y modelado el sistema a escala comercial completa. La evaluación del ciclo de vida y la evaluación económica se han perfeccionado.

TRL 7: Sistema de demostración

Se ha demostrado que la tecnología funciona y opera a escala pre-comercial. Se han identificado las cuestiones de fabricación y operacionales finales. Se han resuelto cuestiones tecnológicas menores. La evaluación del ciclo de vida y la evaluación económica se han perfeccionado.

TRL 8: Primer sistema de tipo comercial

Se ha demostrado que la tecnología funciona a nivel comercial a través de una aplicación a gran escala. Todas las cuestiones operacionales y de fabricación han sido resueltas.

TRL 9: Aplicación comercial completa

La tecnología ha sido completamente desarrollada y está disponible comercialmente para cualquier consumidor.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

CORFO

