

CORFO



OTLUSS

Oficina de Transferencia
y Licenciamiento



5 ACREDITADA
AÑOS

GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021



UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

REGLAMENTOS

Intellectual Property Policy

Propiedad intelectual y propiedad industrial /
Intellectual property and industrial property

Empresas Spin offs, Transferencia,
Licenciamiento y conflictos de interés /
Spin offs, transfer, licensing and conflicts of interest



REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

REGLAMENTO RELATIVO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

DEFINICIONES:

Propiedad Intelectual: es un conjunto de derechos y principios que protegen las creaciones del intelecto humano en los campos de la literatura, arte y ciencia. Para efectos del presente Reglamento, propiedad intelectual se entenderá aplicable al campo de protección otorgado por los derechos de autor. Los derechos concedidos se encuentran regulados por la ley N° 17.336.

Propiedad Industrial: es un conjunto de derechos y normas que protegen inventos o creaciones a través de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Dichos derechos se encuentran regulados bajo la ley N° 19.039.

Miembro de la comunidad Universitaria: Se entenderá como miembro de la comunidad universitaria para los efectos del presente Reglamento, todo académico, funcionario, prestador o trabajador que desarrolle una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente.

Alumnos: incluirá alumnos de pregrado, postítulo y postgrado.

Obra: todo producto o creación del intelecto humano que sea susceptible de protección a través de derechos de propiedad intelectual.

Invencción: toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, y que se le otorgue una patente para su protección, uso y explotación.

TITULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1:

1.1 El presente Reglamento tiene por finalidad, establecer normas y procedimientos que permitan promover, motivar y proteger el conocimiento que se expresa a través de la propiedad industrial e intelectual, como consecuencia de la actividad de investigación, desarrollo e innovación realizada en la Universidad San Sebastián, en adelante indistintamente la Universidad, así como también incentivar y promover la comercialización de la misma.

1.2 Todo miembro de la comunidad universitaria, incluidos los contratados a honorarios, que desarrollen una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente, a propósito, o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier Unidad o Facultad de la referida casa de estudios, deberá ponerlo en conocimiento de

la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, en adelante OTL USS, o quien ejerza sus funciones, con la finalidad de que ésta evalúe la conveniencia de solicitar, ya sea en el país o en el extranjero, un privilegio industrial o intelectual a nombre de la Universidad San Sebastián .

1.3 Para estos efectos, todos los contratos de trabajo que celebre la Universidad, ya sean éstos indefinidos, a plazo fijo, para una o más obras específicas; y/o a honorarios, incluirán siempre una cláusula, mediante la cual el trabajador y/o la contraparte de la Universidad le cederá de manera perpetua y total, toda y cualquier creación susceptible de protegerse ya sea mediante la ley de Propiedad Intelectual N°17.336, la ley Propiedad Industrial N°19.039 y cualquier otra que exista o pueda existir en el futuro y que tenga por objeto proteger las creaciones desarrolladas por estas personas, durante todo el tiempo que se encuentre la relación contractual con la Universidad.

1.4 Todas las creaciones intelectuales que se desarrollen en y para la Universidad deberán ajustarse a las leyes, sus reglamentos y al presente Reglamento.

TITULO II: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN GENERAL

ARTICULO 2:

2.1 La Universidad San Sebastián es titular exclusiva de todos los derechos de propiedad

intelectual e Industrial sobre las creaciones e invenciones de los miembros de la comunidad universitaria, desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, incluidos los programas computacionales.

2.2 Las obras intelectuales, industriales o creaciones análogas, producidas por terceros para la Universidad serán también de propiedad exclusiva de la Universidad San Sebastián, salvo estipulación en contrario, según lo establecido en el título VI de la ley N° 19.039. De esta forma y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 70 de la ley N°19.039 de Propiedad Industrial, cualquier contrato de trabajo de cualquier naturaleza y/o de prestación de servicios en general, en la cual la Universidad sea contraparte, incluirá siempre una cláusula mediante la cual se dé cumplimiento a lo señalado con mayor detalle en la parte final del artículo anterior.

TITULO III: DEL DERECHO DE AUTOR

ARTÍCULO 3:

3.1 Los derechos de autor sobre las obras artísticas, científicas y literarias o cualquier otras obras creadas por los miembros de la Comunidad, tales como libros, artículos, material didáctico, discursos, memorias, lecciones, obras dramáticas, composiciones musicales, periódicos, revistas, proyectos, maquetas, pinturas, ilustraciones, esculturas, material audiovisual, compilaciones de datos, dibujos, modelos textiles etc., son de propiedad de sus autores.

3.2 Sin perjuicio de lo anterior, todos los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley N° 17.336 respecto de obras y creaciones, incluyendo los materiales generados en actividades o cursos de la Universidad, siempre pertenecerán a la Universidad de acuerdo a los siguientes casos:

- 1) Cuando exista un acuerdo previo entre la Universidad y los autores de la obra en virtud del cual se cedan los derechos de propiedad intelectual a la Universidad.
- 2) Cuando la creación de la obra sea producto de un trabajo encomendado o contratado por la Universidad.
- 3) En caso que la obra se haya creado en forma total o parcial con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias.
- 4) Los programas computacionales desarrollados para el cumplimiento de funciones inherentes a las actividades académicas y/o administrativas de la Universidad.
- 5) En el caso de toda obra colectiva desarrollada para ser divulgada bajo el nombre de la Universidad.

3.3 Será atribución exclusiva de la Universidad calificar la concurrencia de las causales señaladas en el párrafo anterior.

3.4 Con todo, la Universidad deberá respetar los derechos morales de sus autores, reivindicándolos al momento de su difusión.

3.5 Tratándose de materiales como textos, pruebas, apuntes u otros desarrollados por académicos con fines exclusivamente de enseñanza, el derecho de autor pertenecerá al académico, salvo las causales de excepción señaladas con anterioridad.

3.6 Las obras que hayan sido creadas por los miembros de la comunidad universitaria y cuyos derechos de autor les correspondan a éstos, serán objeto de una licencia gratuita, indefinida y mundial a favor de la Universidad para fines exclusivamente académicos. Lo anterior, conlleva a que uno o más miembros de la comunidad universitaria podrán ser autorizados por la Universidad para hacer uso de dichas obras para fines académicos.

TITULO IV: DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 4:

4.1 La Universidad es titular única y exclusiva de todo los derechos de propiedad industrial sobre todas las invenciones, signos distintivos, secretos industriales u otros intangibles objeto de propiedad industrial, desarrolladas y producidas por uno o más miembros de la comunidad universitaria cuando dicha invención o intangible se haya realizado como parte de las actividades o los proyectos de la Universidad en cualquier régimen o con el uso de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias.

4.2 Asimismo, la Universidad es titular única y exclusiva de todo derecho de propiedad industrial producido o desarrollado por personas contratadas bajo cualquier régimen contractual, como lo previene el artículo 70 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento.

4.3 En caso que la invención u otro intangible objeto de propiedad industrial sean producidos por un persona que no haya sido contratada por la Universidad, pero que haya hecho uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, el derecho de propiedad industrial se entenderá que pertenecen a la Universidad. Debido a lo anterior, el inventor o miembro de la comunidad universitaria deberá ceder los derechos a la Universidad o la entidad que ésta determine, según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial relativa a las invenciones de servicio.

4.4 En el caso de que un miembro de la Comunidad Universitaria haya desarrollado una invención u otro intangible objeto de propiedad industrial, sin el uso significativo de medios o recursos proporcionados por la Universidad o de alguna de sus dependencias, o fuera de un programa financiado con recursos de la Universidad o sin utilizar información confidencial o secreta de la Universidad, los derechos de propiedad industrial pertenecerán al respectivo inventor o miembro.

4.5 No obstante lo anterior y como una forma

de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones u otro intangible objeto de propiedad industrial la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores de la respectiva creación.

En el evento de que se compartan los beneficios mencionados, se estará a lo que la universidad determine para el caso concreto, y en subsidio a las condiciones establecidas en el artículo 14.

4.6 Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también a los derechos de autor regulados en el Título III de este Reglamento, cuando fuere procedente.

4.7 En todo caso, la Universidad podrá siempre decidir libremente si procede o no presentar una solicitud de derecho de propiedad industrial. Para el caso que considere que no procede, tales derechos podrán ser cedidos a un tercero, incluyendo dentro de éstos a los inventores.

ARTÍCULO 5:

Todas las marcas comerciales, signos distintivos y frases de propaganda o publicitarias creadas al interior de la Universidad o sus dependencias y/o por los funcionarios universitarios o terceros que presten servicios a ésta, pertenecerán exclusivamente a la Universidad San Sebastián.

Para lo anterior, y tal como se señala en la parte final del Artículo Primero de este Reglamento, los contratos de trabajo y/o de

prestación de servicios de cualquier tipo en los cuales sea contraparte la Universidad, sus Facultades, Unidades Académicas y/u organismos dependientes de ésta, incluirán siempre una cláusula mediante la cual los trabajadores, y/o contratantes en general, deberán ceder de manera total e indefinida esos derechos a la Universidad.

TITULO V: DE LAS ACTIVIDADES FINALES DE GRADUACIÓN Y/O TITULACION DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO, POSTGRADO O POSTÍTULO, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ARTICULO 6:

6.1 El producto del trabajo intelectual de los alumnos de la Universidad San Sebastián, incluyendo a modo de ejemplo sus proyectos de título, seminarios, memorias, tesis y cualquier otro trabajo necesario para concluir estudios de pregrado, postgrado o postítulo, sea que se desarrolle en el contexto de un proyecto de Investigación o por cualquier otro concepto, corresponderá en forma exclusiva a la Universidad en tanto se encuentre en alguno de los siguientes escenarios:

1. Si han sido financiados con fondos de la Universidad, o
2. Si han postulado a algún fondo de la Universidad, y aquel se le adjudicó, o
3. Si en el producto del trabajo intelectual hubo participación o aporte de la Universidad, entendiéndose por tal aquel

en que participe la Universidad con sus instalaciones o equipamientos en forma relevante.

6.2 Se deja establecido que los Derechos de Autor, los derechos de propiedad industrial, las marcas comerciales y en general cualquier obra, creación y/o desarrollo creativo que puedan derivarse del trabajo intelectual de los alumnos según se da cuenta en el párrafo anterior, serán tratados de la misma forma en la que se tratan los Derechos de Autor en el artículo 3 del presente Reglamento.

6.3 De esta forma y en el evento de encontrarse los alumnos en cualquiera de las situaciones previstas en el numeral 6.1, éstos deberán suscribir con la Universidad los documentos que ésta considere necesarios, con el objeto de que todos sus derechos sobre las creaciones, derechos intelectuales, derechos de autor y/o industriales, desarrollados en el contexto de un proyecto de Investigación, financiados con fondos de la Universidad o que hayan sido postulados y adjudicados a ésta, sean cedidos a la Universidad.

6.4 No obstante lo anterior y como una forma de retribuir el aporte intelectual de quienes participen en el desarrollo de invenciones patentables, modelos de utilidad, diseños industriales, obtención de variedades vegetales u otro derecho, la Universidad podrá compartir los beneficios derivados de la explotación comercial y económica sobre el derecho respectivo con quien o quienes la Universidad reconozca como inventores o autores de la respectiva creación.

6.5 En los demás casos y previa declaración por escrito por parte de la Universidad en que así lo declare, la propiedad intelectual y/o industrial que se origine a consecuencia del trabajo intelectual de los alumnos, ya sea al proyecto en sí o a los resultados que de él deriven, corresponderá a sus autores.

6.6 Todo reglamento que fije procedimientos para el desarrollo de estas actividades finales por parte de los alumnos, deberá dejar constancia de este hecho, y para el caso descrito en el numeral 6.1, el alumno deberá firmar un documento en que reconozca estos derechos y comprometa su confidencialidad en relación a los resultados de la Investigación.

TITULO VI: DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD

ARTÍCULO 7:

7.1 Todo miembro de la comunidad universitaria, los alumnos, así como quienes presten servicios a la Universidad a cualquier título, estarán siempre obligados a guardar confidencialidad y reserva respecto de todos los hechos, actividades e investigaciones en las que participen y/o tengan conocimiento y que pudieren derivar en el desarrollo de bienes, servicios u otros intangibles susceptibles de ser protegidos como propiedad intelectual y/o industrial u otro derecho.

7.2 Atendida la importancia de sus normas, en todo acto o contrato suscrito por la Universidad que diga relación con esta materia, en especial,

contratos de trabajo, de prestación de servicios profesionales, deberá incorporarse una cláusula en que se haga mención al conocimiento completo que se tiene de sus normas y su aceptación. Lo mismo regirá para los proyectos y anteproyectos de graduación y/o titulación o de postgrado. Igualmente, sus disposiciones son complementarias a los Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrados de la Universidad en todo lo que sean conciliables con las contenidas en dichos Reglamentos.

7.3 La infracción a esta obligación será considerada como un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato a los trabajadores y prestadores de servicios de la Universidad; así como un incumplimiento grave de las obligaciones que impone la Universidad a los alumnos, por cuanto el presente Reglamento se entiende complementario de los referidos Reglamentos de Docencia de Pregrado y de Postgrado de la Universidad.

ARTÍCULO 8:

Las Unidades Académicas de la Universidad, esto es, las Facultades y Escuelas, además los Institutos y Centros y las Vicerrectorías, en sus respectivas competencias, deberán velar por el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto en el artículo 7 precedente, en protección del patrimonio intelectual de la Universidad.

ARTICULO 9:

En resguardo del mismo patrimonio, la Dirección

General de Investigación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, será la única dependencia universitaria facultada para solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los resultados de la investigación desarrollada al interior de la Universidad, conforme a las normas del presente Reglamento.

ARTICULO 10:

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.

TITULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ARTICULO 11:

11.1 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).

11.2 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.

11.3 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.

ARTICULO 12:

12.1 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.

12.2 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.

12.3 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.

12.4 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.

12.5 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

ARTICULO 13:

La contratación de todo personal bajo cualquier régimen contractual por la Universidad, implica el conocimiento de la normativa que rige y que se incluye el presente Reglamento. Una copia del presente Reglamento será entregado una vez formalizada la relación laboral con la Universidad.

TITULO VIII: DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA PROVENIENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 14:

14.1 La OTL USS o la entidad que la Universidad establezca, distribuirá, si así lo estima necesario, a su propio criterio, 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

14.2 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.

14.3 En caso 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.

14.4 En el evento que el beneficiario de esta distribución deje de ser miembro de la Comunidad Universitaria, podrá acordarse la continuación del pago en un contrato a celebrar entre aquel y la Universidad, en el que se fijarán todos los elementos del pago respectivo, determinando el tiempo y porcentaje de las regalías, el cual no deberá ser superior a los señalados en los puntos anteriores.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 15.

El presente reglamento entrará en vigencia desde la fecha en que se dicte el respectivo Decreto de Rectoría.

ARTICULO 16.

Las materias no contempladas en el presente Reglamento, así como su interpretación, serán resueltas por Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián y comunicadas mediante la resolución correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

ARTICULO 17.

Desde la entrada en vigencia del presente Reglamento, se deberá informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastián todas las iniciativas en curso cuyos resultados podrían ser constitutivos de propiedad intelectual y/o industrial, a fin de proceder a conformar una Base de Datos sobre esta materia y a prestar además en forma oportuna y completa la asesoría correspondiente que fuere necesaria.

Asimismo, la OTL USS deberá comunicar al referido Comité, sobre los procesos en curso a esta fecha, a fin de que se les aplique las disposiciones de este Reglamento.

REGLAMENTO SOBRE EMPRESAS SPIN OFF, TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO

TITULO I. NOCIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1.1 El presente Reglamento de la Universidad San Sebastián tiene por objeto:

- a) Regular el procedimiento para la creación o reconocimiento de entidades o empresas Spin Off, las que podrán estar integradas por funcionarios, académicos, no académicos y estudiantes tanto de pre grado como post grado de la Universidad San Sebastián.
- b) Establecer un marco normativo aplicable a las entidades o empresas Spin Off.
- c) Promover y fomentar, de forma razonable, entidades o empresas Spin Off derivadas de la actividad investigadora de la Universidad y para lograr el cumplimiento de los fines propios de la Universidad.
- d) Normar y establecer los conductos para determinar la participación de la Universidad San Sebastián en las entidades o empresas Spin Off, como asimismo en la transferencia de la tecnología.

1.2. El presente Reglamento tendrá como ámbito de aplicación los proyectos de emprendimiento

que nazcan dentro de la Universidad y que tengan como objetivo la explotación de resultados de investigación y tecnologías que emanen dentro de la Universidad San Sebastián.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.

2.1 Para los efectos de la aplicación de este Reglamento se considerarán:

- a) **Empresas Spin Off:** sociedad reconocida por la Universidad, en que participa junto a miembros de la comunidad universitaria o terceros cuya finalidad exclusiva consista en la explotación comercial viable de tecnologías de la Universidad San Sebastián.
- b) **Tecnología:** Todo resultado de investigación que pueda consistir en un activo de propiedad intelectual o industrial en cuya propiedad participa la Universidad.
- c) **Miembro de la comunidad Universitaria:** Se entenderá como miembro de la comunidad universitaria para los efectos del presente Reglamento, todo académico, funcionario, prestador o trabajador que desarrolle una tecnología o creación intelectual, susceptible de ser protegida intelectual o industrialmente.
- d) **Alumnos:** incluirá alumnos de pregrado, postgrado y alumnos sujetos a beca.

- e) **Know-how:** dice relación a todo conocimiento técnico no patentado derivado de la actividad investigadora de la Universidad.
- f) **Patente de invención:** constituye el derecho de propiedad industrial otorgado por la autoridad competente, que recae sobre un invento nuevo con nivel inventivo y aplicación industrial.
- g) **Licencia:** es un contrato por el cual el licenciante autoriza al licenciario a usar, explotar y comercializar su tecnología y/o propiedad intelectual, a cambio de una regalía pactada.
- h) **Licenciante:** Es el titular de los derechos sobre la tecnología y/o propiedad intelectual licenciada.
- i) **Licenciario:** Es la persona natural o jurídica, a quien se le concede la autorización para usar, explotar y comercializar la tecnología y/o la propiedad intelectual licenciada.
- j) **Cesión de derecho de propiedad sobre una patente de invención:** es el acto de disposición por el cual el cedente/titular transfiere la propiedad de la patente de invención.
- k) **Comité de Propiedad Intelectual e Industrial:** organismo encargado de evaluar las solicitudes de empresas Spin Off.
- l) **Universidad:** Universidad San Sebastián o USS.

TITULO II. EMPRESAS SPIN-OFF UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

ARTÍCULO 3. REQUISITOS DE LAS INICIATIVAS SPIN OFF.

3.1. Para que una entidad o empresa pueda ser considerada Spin Off de la Universidad deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que su objeto exclusivo sea la explotación comercial de Tecnología de la Universidad.
- b) Que los bienes, servicios o avances tecnológicos desarrollados en la Universidad y que sean puestos a disposición del mercado sean innovadores y viables.
- c) Que participen miembros de la Comunidad Universitaria y/o egresados.
- d) Que la entidad o empresa Spin Off sea constituida legalmente como una Sociedad Anónima (S.A) o una Sociedad por Acciones (SpA), u otra estructura societaria que proponga la OTL y sea aprobada por el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastián.

ARTÍCULO 4. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

4.1. Los miembros de la Comunidad Universitaria y/o egresados interesados en la creación o reconocimiento 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.

4.2. 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.

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

ARTÍCULO 5. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD.

5.1. Habrá un Comité de Propiedad Intelectual e Industrial que será el organismo encargado de evaluar las solicitudes de empresas *Spin Off* y estará integrado por los siguientes miembros:

- a) El Vicerrector Académico de la Universidad San Sebastián
- b) El Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad San Sebastián.
- c) El Director General de Investigación de la Universidad San Sebastián.
- d) Un abogado especialista en propiedad intelectual e industrial.
- e) Ejercerá como Secretario Ejecutivo del Comité el Director de la OTL USS, quien será el encargado de presentar ante el Comité las solicitudes.

5.2. El Comité cumplirá con las siguientes funciones:

- a) Evaluar las solicitudes de aprobación de empresas *Spin Off* así como las solicitudes de reconocimiento de empresas ya constituidas.
- b) Proponer cambios al plan de negocios u otros antecedentes de la solicitud.
- c) Rechazar la participación de la Universidad en la *Spin Off*.
- d) Proponer al Rector la participación de la Universidad en la *Spin Off*.
- e) Proponer al Rector la desvinculación de la USS de un *Spin Off*, por contravenir el presente Reglamento.

ARTÍCULO 6. APROBACIÓN Y REGISTRO DE SPIN OFF.

6.1. El Comité, una vez recibida la propuesta, deberá proponer al Rector la aprobación de la solicitud presentada o rechazarla, dentro de 60 días siguientes a la presentación de creación o reconocimiento de la empresa *Spin Off*. En el caso que el Comité no se pronuncie dentro del plazo establecido se entenderá que la solicitud es rechazada.

6.2. El Comité, en mérito de los antecedentes proporcionados, deberá resolver a través de una resolución fundada. En el caso de que la resolución sea negativa, podrá incluir recomendaciones para subsanar las insuficiencias de la solicitud para así presentarla nuevamente, lo que deberá hacer en un plazo máximo de 30 días.

6.3. Una vez aprobada la solicitud de empresa *Spin Off* por el Rector, la OTL USS la ingresará a un registro de empresas *Spin Off* USS, que llevará al efecto, con todos los datos relativos a su estatus y demás antecedentes que se estimen necesarios, los que serán revisados por el Comité para efectos de saber si se está dando pleno cumplimiento al Reglamento.

TITULO III. PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA SPIN-OFF

ARTÍCULO 7. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL.

7.1 La participación de la Universidad en el capital social de la empresa *Spin Off*, podrá ser realizada directamente o a través de una persona jurídica distinta, de su propiedad, eventualmente constituida especialmente para estos efectos.

7.2 La Universidad podrá participar en la *Spin Off* de alguna de las siguientes maneras:

- a) Mediante el financiamiento de su implementación inicial y realización de actividades que diga relación directa con la empresa *Spin Off*.
- b) Patentes, tecnologías o *know how* aportados por la Universidad.
- c) Igualmente, la participación de la Universidad en una empresa *Spin Off* podrá consistir en la aportación de activos o bienes, derechos, servicios o infraestructuras, debidamente valorados diferentes a las tecnología o propiedad industrial aportada.
- d) Cualquier otra contribución de apoyo a la empresa *Spin Off* que se especifiquen las partes.

En caso que la Universidad decida aportar al capital social de la *Spin Off* con recursos en efectivo (no valorizados), este deberá contar con la aprobación adicional de la Junta Directiva de la Universidad.

7.3. La Universidad podrá en todo momento desvincularse de la empresa *Spin Off* sin perjuicio de los acuerdos o convenios legalmente suscritos.

ARTÍCULO 8. BENEFICIOS PARA LA SPIN OFF.

8.1. La empresa *Spin Off* podrá utilizar la infraestructura y servicios de la Universidad estrictamente necesarios para la explotación comercial de la Tecnología, previa aprobación de la Facultad o unidad correspondiente a través de su Decano. La empresa *Spin Off* deberá efectuar esta solicitud previo acuerdo y a través de la OTL USS.

8.2. Utilizar la marca *Spin Off* USS, dentro de los términos autorizados por la Universidad de acuerdo a su normativa interna.

8.3. La empresa *Spin Off* podrá tener preferencia en el otorgamiento y oferta de licencias relacionadas con su actividad, por parte de la Universidad. La licencia podrá tener carácter de exclusividad condicionada a metas comerciales, según el caso específico.

ARTÍCULO 9. INCENTIVOS PARA LA SPIN OFF.

9.1 Los miembros de la comunidad universitaria podrán participar en el capital social de la *Spin Off*. Si al respectivo miembro de la Comunidad Universitaria le corresponden regalías de acuerdo al Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad por tecnología transferida a la *Spin Off*, podrá convertir dichas regalías por una participación en su capital social, lo que deberá

ser acordado con la OTL USS, y aprobado por el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial.

9.2 El miembro de la Comunidad Universitaria que tenga un vínculo laboral o de prestación de servicios a favor de la Universidad podrá ser contratado por la *Spin Off* previa autorización de la Dirección General de Personas de la Universidad San Sebastián, a solicitud del Decano o en su defecto, del responsable de la Unidad respectiva. La solicitud debe ser presentada previamente a la OTL USS.

9.3 En el caso que la *Spin Off* se constituya por personal de la Universidad, podrán otorgarse beneficios o incentivos señalados en la reglamentación de la Universidad, en particular, lo referente a permisos, con y sin goce de sueldo, año sabático, mantención de antigüedad, según considere la Dirección General de Personas de la Universidad San Sebastián, a solicitud del respectivo Decano o en su defecto, del responsable de la Unidad respectiva.

Se deja expresa constancia que por el hecho de aceptar el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial la existencia de la empresa *Spin Off*, no implica necesariamente para el o los interesados involucrados beneficio alguno.

TITULO IV LICENCIAMIENTO

ARTÍCULO 10. SOBRE EL LICENCIAMIENTO.

10.1. El presente título regula el procedimiento por el cual la Universidad otorgará una licencia a favor de un miembro de la comunidad universitaria, o de una Empresa *Spin Off* USS

o de un tercero, sobre la tecnología y know-how, cuya propiedad le pertenece, con el fin de explotarla comercialmente en el mercado. Se deja expresamente señalado que los actos descritos en el presente título que suscriba u otorgue la Universidad podrán serlo también por una persona jurídica distinta, de su propiedad, eventualmente constituida especialmente para estos efectos.

10.2 El licenciamiento no implicará una cesión de derechos sobre la tecnología y/o know-how, cuya propiedad siempre le pertenece a la Universidad, salvo autorización expresa del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial, de la cual se deberá dejar constancia por escrito.

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UNA LICENCIA.

11.1 El otorgamiento de una licencia se realizará previa presentación de una solicitud de un miembro de la Comunidad Universitaria, una Spin Off USS o un tercero ante la OTL USS.

11.2 La solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Individualización de la tecnología y/o know-how objeto de una posible licencia.
- b) Descripción de la actividad económicamente viable para la cual se requiere el licenciamiento.
- c) Territorio de la licencia.
- d) Exclusividad o no exclusividad de la licencia.

- e) Vigencia de la licencia.
- f) Monto de las regalías y forma de cálculo.
- g) Otras que defina e informe la OTL USS.

ARTÍCULO 12. ACEPTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.

12.1 La OTL USS presentará las solicitudes, junto con recomendaciones fundadas, al Comité de Propiedad Intelectual e Industrial.

12.2 El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial podrá aceptar o rechazar fundadamente el otorgamiento de la licencia en un plazo de 30 días contados desde la recepción de los antecedentes remitidos por la OTL USS.

12.3 El otorgamiento de la licencia respectiva deberá ser siempre por escrito.

ARTÍCULO 13. REGISTRO DE LICENCIA.

13.1 La OTL USS llevará un registro de las licencias otorgadas.

TITULO V CONFLICTOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 14. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

14.1 En lo que respecta a los conflictos de interés entre la Universidad, la Spin Off o sus integrantes, o el licenciatario, se estará a lo consignado en el Código de Ética de la USS en todos aquellos casos en los cuales personal de la Universidad o sus directivos puedan encontrarse ante un real o potencial conflicto de interés, que afecte las decisiones institucionales en lo que respecta a negociar

resultados de I+D con una Spin Off o terceros.

14.2 A título meramente ejemplar se entiende que, el relación con la investigación y desarrollo tecnológico generado por la USS, hay conductas éticamente reprochables y conflictos de interés para **funcionarios, personal y/o académicos USS**, en las siguientes situaciones:

- a) Uso para beneficio personal, o de familiares o de empresas en las cuales tenga un interés pecuniario, de información privilegiada de la Universidad, conocida en virtud de su cargo. Lo anterior incluye expresamente toda información sobre oportunidades de negocio que le han sido ofrecidas a la Universidad o que ésta haya procurado.
- b) No declarar en forma oportuna el descubrimiento de invenciones que sean patentables y que fueron creadas o descubiertas durante alguna actividad investigativa universitaria o con fondos universitarios y que puedan ser de propiedad de la Universidad en conformidad a lo señalado en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución.
- c) Promover los productos o servicios de investigación de un tercero relacionado o de una entidad en que tenga interés en el ejercicio de su cargo como investigador sea a tiempo completo o parcial.
- d) Negociar por cada parte, en representación de la Universidad y de una empresa Spin Off de la Universidad, un contrato o convenio cualquiera.

14.3 Los casos que puedan representar un conflicto de

interés serán presentados por la OTL USS al Comité de ética de la Universidad para que este resuelva de acuerdo a la normativa que lo rige.

INTELLECTUAL PROPERTY AND INDUSTRIAL PROPERTY REGULATIONS

SAN SEBASTIAN UNIVERSITY REGULATIONS CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

DEFINITIONS:

Intellectual Property: is a set of rights and principles that protect intellectual creations in the fields of literature, art and science. For purposes of this regulation, the concept “intellectual property” will be understood as the protection granted by Chilean copyright. The rights granted are regulated by the Chilean law (N° 17.336).

Industrial Property: Is a set of rights and rules that protect inventions or creations through invention patents, utility models, trademarks, geographical indications and appellations of origin. These rights are regulated under the Chilean law (N° 19.039).

Member of the University community: it will be consider a member of the University community, for the purposes of this regulation, every academic, official, provider or employee that develops technology or an intellectual creation, University eligible for intellectual or industrial protection.

Students: This will include undergraduate students, postgraduate students or graduate students.

Work: Any human intellectual product or creation eligible for protection through intellectual property rights.

Invention: Every solution to a technical problem that originates from the industrial sector and to which a patent is granted for its protection, use and exploitation.

TITLE I: OBJECT AND SCOPE OF APPLICATION

ARTICLE 1:

1.1 The purpose of the regulation is to establish rules and procedures which allow to promote, motivate and protect knowledge that has been expressed through industrial and intellectual property, and is a result of the research activity, development and innovation carried out by San Sebastian University, hereinafter referred as the University, as well to incentivize and promote its commercialization.

1.2 Every member of the University community, including fee contracted staff, that develops a technology or intellectual creation eligible for intellectual or industrial protection, due to or on occasion of their academic or investigative labor, in any department or unit of the above-mentioned institution, must bring it to the attention of the University’s Transfer and Licensing Office, hereinafter referred to as OTL USS, or to whom carries out these functions, with the purpose of evaluate the possibility of the advisability of applying for an industrial or intellectual privilege,

in Chile or abroad, on behalf of the University.

1.3 To this end, all of the work contracts concluded by the University, be it indefinite contracts, fixed term contracts, contracts for one or more specific projects, and/or fee contracts, will always include a clause by means of which the employee and/or the opposing party will completely hand over any and all creations eligible for protection, by means of the intellectual property law N°17.336, the industrial property law N°17.336 and through other existing or future laws which intend to protect creations that are developed by these people, throughout the duration of the contract with the University.

1.4 All intellectual creations that are developed in and for the University must be in accordance with the laws, their regulations and this regulation.

TITLE 2: GENERAL INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

ARTICLE 2:

2.1 San Sebastián University is the exclusive owner of every intellectual and industrial property rights upon creations and inventions of the Members of the University community, developed while carrying out their duties, including computer programs.

2.2 Intellectual, industrial works or analogous creations produced by third parties for the University will also be exclusive property of San Sebastián University, unless otherwise stated, as established in Title VI of law N° 19.039. Therefore, and without prejudice to what has been established in the industrial property article 70 of the law N°19.039, any work contract of any kind of nature and/or

service provision in which the University is an opposing party, will always include a clause which develops with more detail the final part of the mentioned article.

TITLE III: COPYRIGHTS

ARTICLE 3:

3.1 The copyright of artistic, scientific, literary work or any other work created by members of the community, such as books, articles, didactic material, speeches, reports, lessons, dramatic works, musical compositions, newspapers, magazines, projects, models, paintings, illustrations, sculptures, audiovisual material, data compilations, drawings, textile models etc. are property of their authors.

3.2 Without prejudice of the abovementioned, all economic proprietary rights recognized by the N° 17.336 law regarding works and creations, including materials created in University activities or courses, will always belong to the University according to the following cases:

- 1) When a previous agreement exists between the University and the authors of the work, in which the intellectual property rights are handed over to the University.
- 2) When the creation of the work is a product of a work entrusted or contracted by the University.
- 3) In case the work or project has been created by partially or wholly making use of media or resources provided by the University or one of its departments.
- 4) Computer programs developed for the

fulfillment of tasks inherent to academic and/or administrative activities of the University.

- 5) In the case of every collective work that has been developed for purposes of publication under the name of the University.

3.3 It will be an exclusive attribution of the University to qualify the attendance of the reasons listed in the previous paragraph.

3.4 Nevertheless, the University will have to respect the moral rights of its authors by acknowledging them at the moment of their diffusion.

3.5 In the case of materials such as texts, exams, notes or other materials developed by academics for exclusive teaching purposes, the copyright will belong to the academic, save the list of previously noted exceptions.

3.6 The works that have been created by Members of the University community and whose copyrights correspond to these, will be subjected to a free, indefinite and worldwide license in favor of the University for exclusively academic purposes. Therefore, one or more Members of the University community will be able to gain authorization from the University to use these said works for academic purposes.

TITLE IV: INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

ARTICLE 4:

4.1 The University is the sole and exclusive holder of all invention's industrial property rights, distinctive signs, industrial secrets or

other intangible goods that are an subject to industrial ownership and have been developed and produced by one or more Members of the University community. This applies when the invention has been created as part of the University's activities or projects in any area or has been made with the use of media or resources provided by the University or any of its departments.

4.2 Likewise, the University is the sole and exclusive owner of all industrial property rights produced or developed by people contracted under any contractual regime, as article 70 of the No. 19,039 law regarding industrial property and its regulation states.

4.3 In the case that the invention or other intangible good subject to industrial property was produced by a person who was not contracted by the University but made significant use of media or resources provided by the University or any of its departments, the industrial property rights will be understood as belonging to the University. Due to the above, the inventor or member of the University community will have to hand over the rights to the University or the appropriate entity, as deemed in the Industrial Property Law relative to service inventions.

4.4 In the case that a Member of the University community has developed an invention or other intangible good subject to industrial property protection and did this without significant use of media or resources provided by the University or any of its departments or by means of a program that was not funded with University resources or without using confidential or secret information of the University, the industrial property rights will belong to the respective inventor or member.

4.5 Notwithstanding the foregoing and as a way of repaying the intellectual contribution of those who participate in the development of inventions or other intangible good subject to industrial property, the University will be able to share the benefits derived from the commercial and economic exploitation on the respective right with whom the University acknowledges as the inventor of the respective creation.

4.6 What was indicated in the previous paragraph will apply as well to the copyrights regulated in Title III of this regulation, when applicable.

4.7 In any case, the University will always be able to decide freely whether or not to proceed with an industrial property rights application. In the case that it does not proceed with an application, such rights will be able to be handed over to a third party, which includes the inventors of the works.

ARTICLE 5:

All trademarks, distinctive signs, slogans and advertising phrases which have been created at the University or one its branches or by University staff members or third parties that provided services to the institution will belong exclusively to San Sebastián University.

As pointed out the final part of the first article of this regulation, the work contracts and/or provision of services of any type in which the University, its departments, academic units and/or dependent institutions, will always include a clause in which all contracting parties will have to completely and indefinitely hand over those rights to the University.

TITLE VI: FINAL ACTIVITIES AND/ OR DEGREE PROJECTS OF UNDERGRADUATE, GRADUATE OR POSTGRADUATE STUDENTS AND THEIR PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS

ARTICLE 6:

6.1 The product of intellectual work of the San Sebastián University students, including their final projects, seminars, reports, thesis and any other work necessary to conclude their undergraduate, graduate or postgraduate studies that have been developed under the framework of a research project or any other concept, will exclusively belong the University, in the case that it falls under the following scenarios:

1. If they have been financed with University funds or
2. If they have applied to any University fund, or any fund that has been awarded or
3. If there was participation or support from the University in the product of the intellectual work, understood as such in what the University participates with its facilities or equipment in a relevant way.

6.2 It is hereby established that the copyrights, industrial property rights, trademarks, and any other general work, creation and/or creative development that might stem from the intellectual work of the students, according to what is described in previous paragraph, will be treated in the same way in which the copyrights in article 3 of the this regulation are treated.

6.3 In this way and in the event that any of the students find themselves in the situations described in numeral 6.1, they will have to sign with the University the documents that are deemed necessary, with the objective of transfer all rights over creations, intellectual rights, copyrights and/or industrials which have been developed under the framework of a research project and have been financed with funds from the University. This applies to funds which students have applied to or been awarded by the University as well.

6.4 Notwithstanding the foregoing, and as a way of paying back the intellectual contribution of those who participated in the development of patentable inventions, utility models, industrial designs, obtainment of new varieties of plants or any other right, the University will be able to share any of the benefits derived from the commercial and economic exploitation over the respective right with whom the University recognizes as the inventors or authors of the respective creation.

6.5 In all other cases, and previous written statement given by the University in which declares so, industrial and/or intellectual property that originates as a result of the intellectual work of the students, be it as a project in itself or the results that stem from it, shall go to the authors.

6.6 Any regulation that sets procedures for the developments of these final activities on the part of the students will have to put this on record. In the case described in numeral 6.1, the student will have to sign a document in which they acknowledge these rights and compromise their confidentiality in relation to the results of the research.

TITLE VI: PROTECTION OF UNIVERSITY'S INTELLECTUAL PROPERTY HERITAGE

ARTICLE 7:

7.1 Every Member of the University community, the students, as well as those who provide services to the University in any capacity, will always be obligated to keep confidentiality and reserve respect of all of the facts, activities and research in which they participate and/or have knowledge of and could lead to the development of goods, services or other intangible goods that are eligible for industrial and/or intellectual property rights or any other right.

7.2 Given the importance of its rules, in any act or contract issued by the University that relates to this matter, especially work contracts or provision of professional services contracts, a clause will have to be incorporated which makes full mention of the knowledge of its rules and acceptance. The same will apply to graduation final projects or drafts, as well as graduate student final projects or drafts. Likewise, their layouts are complementary to the undergraduate and graduate teaching regulations of the University in everything that is reconcilable with the contents in the said regulations.

7.3 The breach of this obligation will be considered a serious failure to comply with the obligations that the University work or provision of services contracts lay out; as well as a serious failure to comply with the obligations that the University lays out to the students. Therefore, this regulation is considered complementary to the above-mentioned undergraduate and graduate teaching regulations of the University.

ARTICLE 8:

The academic units of the University, be it the departments, schools, institutes, centers or vicerectorates, in their respective competencies, will have to ensure complete compliance with the provisions previously listed in article 7, in protection of the intellectual property of the University.

ARTICLE 9:

In protection of the same assets, the Directorate-General of Research and the Office of License and Transfer, or the unit that carries out its function, will be the only University department authorized to request protection for intellectual and/or industrial property rights of research results previously developed within the University, according to the rules of this regulation.

ARTICLE 10:

It will be the responsibility of the Directorate-General for Research and the Office of Licensing and Transfer, or the unit that performs these functions, to promote the transfer of proprietary technology from the University to third parties, the administration of invention rights, its business valuation, the negotiation of license agreements, and the transfer and sale of said inventions.

TITLE VII: PROCEDURES IN INTELLECTUAL OR INDUSTRIAL PROPERTY MATTERS**ARTICLE 11:**

11.1 Every Member of the University community which considers an invention, development,

creation or other intangible good to be eligible for legal protection under this regulation and corresponding to the University, will have to communicate it in writing to the Office of License and Transfer of the University (OTL USS) through an invention declaration form.

11.2 Such a declaration will include all of the relevant documentation for a detailed description of the invention or creation's previous work and its potential use. The License and Transfer Office or the department designated by the University will establish the ownership of the work or invention and under which conditions and restrictions.

11.3 The declaration will be carried out through an invention declaration form that will be handed over to the inventor or the member of the University community by the OTL USS.

ARTICLE 12

12.1 The OTL USS will be responsible for making a decision regarding the ownership of the intellectual property of an invention, creation or any other intangible good eligible for protection. This decision will be made after analyzing the data contained in the Invention Declaration Form and the background information presented before the OTL USS. This pronouncement will establish the ownership of the intellectual property rights in concordance with the provisions of this regulation.

12.2 In the event that the OTL USS determines that it is entitled to the right of a certain invention, creation or other intangible good eligible for protection, the inventor or member of the

University community will have to transfer all of the intellectual property rights of the invention, creation or intangible good to the University and will also have to assist and cooperate in the application and registration process before the pertinent administrative authorities.

12.3 If disputes or differences arise regarding the ownership of an invention, creation or intangible good, these discrepancies will be subject to an appeal before the Committee of Intellectual or Industrial Property of the University.

12.4 The Committee of Intellectual and Industrial Property of the San Sebastián University will be composed of the Vice-Rector of academic affairs, who will preside over the committee, the Vice-Rector of Economic and Administrative Affairs, the General Director of Research, and a lawyer designated by the General Secretary who specializes in intellectual and industrial property. The Head of the OTL USS will act as the Executive Secretary of the committee.

12.5 The Intellectual and Industrial Property Committee will carry out the following functions:

- a.) Propose institutional policies for intellectual and industrial property matters.
- b.) Propose general criteria and principles to determine the legitimacy and advisability of requesting legal protection for an invention, as well as the commercialization and/or transfer of such a right to any title.
- c.) Study the advisability and legitimacy of requesting protection of the invention that is being presented. Compliance with legal requirements, possible commercialization and

the future projections of this same invention will all have to be taken into special consideration under these circumstances.

- d.) Resolve discrepancies or differences in regard to the ownership of an invention, creation or tangible good.
- e.) Evaluate Spin-Off companies application for approval, as well as the functions that the "Regulation Regarding Spin-Off Companies, Transfer and Licensing" appoints.

ARTICLE 13:

The contracting of all staff under any contractual regime by the University implies knowledge of the governing regulations and what is included in this regulation. A copy of this regulation will be handed over once the working relationship has been formalized with the University.

TITLE 8: FINANCIAL RETRIBUTION FROM INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY**ARTICLE 14:**

14.1 The OTL USS, or the entity deemed appropriate by the University, will distribute the economic gains, if there are any, be it in the form proceeds from sales or licensing, or from the commercialization of intellectual and/or property rights, in the following manner:

- 15% for the Office of Transfer and Licensing
- The remainder will be distributed in the following manner:
 - 50% for the creator(s), researcher(s) or inventor(s).

- 20% for the faculty, center or institute
- 30% for the Directorate-General for Research

14.2 For purposes of this regulation the following it will be understood as economic gains from the licensing of intellectual and/or industrial property rights: The results of deducting to earned income, all of the costs directly related to the process of assessment, protection, judicial/administrative defense, taxation, licensing and transfer.

14.3 In the case that income is generated by the licensing of a certain intangible good, the first procedure will be to pay all of the direct costs of the protection and licensing processes. The surplus will be distributed according to what is established in numeral 14.1.

14.4 This will not be applicable to intellectual and/or industrial property developed by the University for a third party or any type of intellectual and/or industrial property that is regulated by specific agreements between the University and third parties.

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 15.

This regulation will take effect starting the date on which the Rectoral Decree is issued.

ARTICLE 16.

The matters which have not been examined in this regulation, as well as their interpretation, will be resolved by the Intellectual and Industrial Property Committee of the San Sebastián University and will be communicated by means of the corresponding resolution.

TRANSITIONAL PROVISION:

ARTICLE 17.

Starting from the date in which this regulation comes into effect, the Office of Transfer and Licensing must be informed about all ongoing initiatives whose results might constitute intellectual and/or industrial property. The purpose of this is to form a database containing this material and in addition providing the corresponding consulting in a timely and complete manner, whenever necessary.

Likewise, the OTL USS will be required to be in communication with the above-mentioned Committee regarding the ongoing processes at this date with the purpose of applying the provisions of this regulation.

REGULATION REGARDING SPIN-OFF COMPANIES, TRANSFER AND LICENSING

TITLE I. GENERAL NOTIONS

ARTICLE 1. SUBJECT MATTER AND SCOPE

1.1 This Regulation of San Sebastián University intends to:

- Regulate the procedure for the creation or recognition of Spin-Off entities or companies, which will be made up of staff members, academics, non academics, and both undergraduate and graduate students of the San Sebastián University.
- Establish a regulatory framework applicable to Spin-Off entities or companies.
- Promote and encourage Spin-Off entities or companies that stem from research activity of the University, in a reasonable manner, so as to ensure compliance with the aims of the University.
- Regulate and establish channels to determine the San Sebastián University shares in Spin-Off entities or companies, as well as in the transfer of technology.

1.2 As an area of application, this regulation will have entrepreneurship projects that have been formed within the University and carry the objective of exploiting research and technology results that emanate from within the University.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

2.1 For purposes of application of this regulation the following will be considered:

- Spin Off Companies:** A society recognized by the University in which it participates alongside Members of the University community or third parties, with the exclusive purpose of the viable commercial exploitation of technologies of San Sebastián University.
- Technology:** Every research result that might consist in an intellectual or industrial property asset whose ownership the University has a share in.
- Member of the University community:** For the purposes of this regulation, a member of the University community will be understood as all academics, staff members, or anyone who provides or works in the development of an intellectual creation or technology that is eligible for intellectual and industrial protection.
- Students:** Will include undergraduate, postgraduate and graduate students.
- Know-how:** Referring to all non-patented technical knowledge that stems from University research activity.
- Invention patent:** constitutes the industrial property rights granted by

the relevant authority, which fall upon a new invention with an inventive level and industrial application.

- g) **License:** is a contract through which the licensor authorizes the licensee to use, exploit and commercialize their technology and/or intellectual property in exchange for an agreed royalty.
- h) **Licensor:** Is the rights holder over the technology and/or licensed intellectual property.
- i) **Licensee:** Is any natural or legal person who can be granted the authorization to use, exploit and commercialize the technology and/or the licensed intellectual property.
- j) **Transfer of property rights over an invention patent:** Is the provision act through which the titleholder transfers the ownership of the invention patent.
- k) **Intellectual and Industrial Property Rights Committee:** a body in charge of evaluating Spin Off company applications.
- l) **University:** San Sebastián University or USS.

TITLE II. SAN SEBASTIAN UNIVERSITY' SPIN-OFF COMPANIES

ARTICLE 3: SPIN OFF INITIATIVE REQUIREMENTS

3.1 For an entity or company to be considered a Spin Off of the University, they will have to fulfill the following requirements:

- a) Their exclusive purpose must be the

commercial exploitation of University technology.

- b) The goods, services, or technological advances developed at the University and made available to the market, must be viable and innovative.
- c) Members of the University community, as well as students and graduates must be participants.
- d) The Spin Off entity or company must be constituted as a Stock company (in the form of an S.A or a SpA), or any other corporate structure that the OTL proposes. It also must be approved by the University of San Sebastián Committee of Intellectual and Industrial Property.

ARTICLE 4. SUBMITTING APPLICATION

4.1 Members of the University community and/or graduates interested in the creation or recognition of a Spin Off company must submit their application before the University of San Sebastián Office of Transfer and Licensing, hereinafter referred to as OTL USS, which will be in charge of processing the application.

4.2. The application must be directed to the University of San Sebastián Office of Transfer and Licensing and must include the following information:

- a) The names and necessary information to identify those interested and their connection to the University.
- b) A general description of the project, indicating the use of assets from the

University, dedication of researchers, the technology conditions of use, among others. The application must describe an enterprise that is economically and technically viable.

- c) A business plan, a market study, the financing program and the identification of the technology that belongs to the University and which intends to exploit.
- d) The records must have been approved previously by the dean or deans whose faculty's members are the ones who developed the technology. In the case that there is no responsible dean, the person in charge of the respective unit will take this responsibility.

4.3 The OTL USS will be able to request any other additional background information that is necessary and considered useful for the processing of the application.

ARTICLE 5. EVALUATION OF THE APPLICATION

5.1 There will be an Intellectual and Industrial Property Committee that will be the body in charge of evaluating the Spin Off company application and will be made up of the following members:

- a) The University of San Sebastián Vice-Rector of Academic Affairs.
- b) The University of San Sebastián Vice-Rector of Economic and Administrative affairs.
- c) The University of San Sebastián General Director of Research

- d) A specialist lawyer in intellectual and industrial property appointed by the Secretary General
- e) The Director of the OTL USS will act as Executive Secretary of the Committee and will be in charge of submitting the applications before the Committee.

5.2 The Committee will fulfill the following functions:

- a) Evaluate the Spin Off companies applications for approval, as well as the applications for recognition of already established companies.
- b) Propose changes to the business plan and other background information of the application.
- c) Reject the participation of the University in the Spin Off.
- d) Propose the participation of the University in the Spin Off to the Rector.
- e) Propose to the Rector the disaffiliation between USS and a Spinoff for contravening the present regulation.

ARTICLE 6. APPROVAL AND REGISTER OF SPIN OFF

6.1 The Committee, once having received the proposal, must propose the approval or denial of the submitted application to the Rector within 60 days following the presentation of creation or recognition of the Spin Off company. In the case that the committee does not make a decision within the established period of time, the application will be considered denied.

6.2 The committee, based on the merit of the provided background information, will have to make a well based decision. In the event that the resolution is negative, they will be able to include recommendations to correct the insufficiencies of the application so as to present it again in a maximum period of 30 days.

6.3 Once the Spin Off company application has been approved by the Rector, the OTL USS will enter it into a registry of USS Spin Off companies, along with all of the relative information regarding status and other necessary background information. This information will be reviewed by the committee with the purpose of knowing if full compliance with the regulation is being given.

TITLE III. PARTICIPATION OF THE UNIVERSITY IN THE SPIN-OFF

ARTICLE 7. HAVING SHARES IN SOCIAL CAPITAL

7.1 University share holding in social capital of a Spin Off company will be carried out directly or through a separate legal entity of its property, which may be specially constituted for these purposes.

7.2 The University will be able to participate in the Spin Off in any of the following manners:

- a) By means of its initial implementation funding and carrying out of activities that imply a direct relationship with the Spin Off company.
- b) Patents, technologies or know how contributed by the University.
- c) Likewise, the University participation

in a Spin Off company will consist in the contribution of assets or goods, rights, services or infrastructures duly valued differently from the contributed technology or industrial property.

- d) Any other contribution of support for a Spin Off company that specifies the parts.

In the case that the University decides to contribute to the social capital of the Spin Off with cash resources (unvalued), additional approval must be sought from the Board of Directors of the University.

7.3 The University will be able to disaffiliate themselves from the Spin Off company at any time without prejudice to the legally signed conventions or agreements.

ARTICLE 8: BENEFITS FOR THE SPIN OFF

8.1 The Spin Off Company will be able to use the infrastructure and services of the University that are strictly necessary for the commercial exploitation of technology. Previous approval from the dean of corresponding department or unit must be given. The Spin Off company will have to make this request upon agreement and through the OTL USS.

8.2 Use the USS Spin Off brand within the authorized terms by the University in the respective authorization.

8.3 The Spin Off Company will be able to have preference in the granting and offer of licenses which are related to their activity, given by the University. The license will have the character of conditioned exclusivity to commercial goals, according to the specific case.

ARTICLE 9. INCENTIVES FOR THE SPIN OFF

9.1 Members of the University community will be able to have shares in the capital of the Spin Off. If the respective member of the University community is entitled to royalties in accordance with the University intellectual property regulation for technology transferred to the Spin Off, they will be able to convert said royalties into a share of its social capital. This must be agreed upon with the OTL USS and approved by the Intellectual and Industrial Property Committee.

9.2 The member of the University community that has a working relationship or provides services to the University will be able to be contracted by the Spin Off with previous authorization from the General Directorate of People of the University of San Sebastián. This must be done at the request of the Dean or, in their absence, of the person responsible of the respective unit. The request must be submitted previously to the OTL USS.

9.3 In the case that the Spin Off is made up of University staff, they will be able to be granted benefits or targeted incentives in the regulation of the University. The benefits and incentives include leave, with and without pay, a sabbatical year and the maintaining of seniority, as deemed appropriate by the General Directorate of People of University of San Sebastián and at the request of the Dean or in their absence, the person responsible of the respective unit.

It is expressly stated on the record that the acceptance of the Spin Off company by the Committee of Intellectual and Industrial Property does not necessarily constitute any benefit for it and those interested or involved.

TITLE IV LICENSING

ARTICLE 10. REGARDING LICENSING

10.1 The present title regulates the procedure through which the University will grant a license in favor of a member of the University community, a USS Spin Off company or a third party, over technology or know-how, whose ownership belongs to it with the purpose of exploiting it commercially in the market. It is expressly stated that the acts described in this present title that the University grants and endorses will be able to be granted and endorsed as well by a separate legal entity of their property, which may be specially constituted for these purposes.

10.2 The licensing does not imply a forfeiture of rights over technology and/or know-how, whose property will always belong to the University. This will remain so, unless otherwise specifically authorized by the Intellectual and Industrial Property Committee, in which case it must be recorded in writing.

ARTICLE 11. LICENSE APPLICATION PROCEDURE

11.1 The granting of a license will be carried out upon the submission of an application of a University community member, a USS Spin Off or a third party before the OTL USS.

11.2 The application must fulfill the following requirements:

- a) Individualization of the technology and/or know-how that is subject to a possible license.
- b) Description of the activity that is economically viable and for which licensing is required.

- c) Territory of the license.
- d) Exclusive rights or non-exclusive right of license.
- e) Duration of license
- f) Amount of royalties and method of calculation.
- g) Other issues defined and informed by the OTL USS

ARTICLE 12. ACCEPTANCE AND GRANTING OF LICENSE

12.1 The OTL USS will submit the application with well-founded recommendations to the Intellectual and Industrial Property Committee.

12.2 The Intellectual and Industrial Property Committee will be able to accept or deny the granting of the license on good grounds within 30 days starting from the date of reception of the background information that was remitted by the OTL USS.

12.3 The granting of the respective license always must be recorded in writing.

ARTICLE 13. REGISTRATION OF LICENSE.

13.1 The OTL USS will keep a register of the granted licenses.

TITLE V CONFLICTS OF INTEREST

ARTICLE 14. RESOLUTION OF CONFLICTS OF INTEREST

14.1 As far as the conflicts of interest between the University, the Spin off and its member or the licensee are concerned, there is a code of ethics to be referred to. All cases in which University or administrative staff might be faced with a real or potential conflict of interest that affects

institutional decisions in regard to negotiating results of R&D with a Spin Off or third party are referred to in the USS Code of Ethics.

14.2 It is understood that in relation with technological development or research generated by the USS, there are conducts that are ethically reproachable and conflicts of interest in the following situations:

- a) Use for personal benefit or the benefit of family or companies in which person has a financial interest, of privileged information stemming from University that was gained while carrying out duties at the University. This expressly includes all information about business opportunities that have been offered to or sought by the University.
- b) Not declaring in a timely manner the discovery of patentable inventions that were created or discovered during any kind of University research activity or with University funds and may be property of the University in accordance with the above Intellectual Property Regulation of the institution.
- c) Promoting research products or services of a related third party or an entity that has an interest in your research role, be it part time or full time.
- d) Negotiating a contract or any kind of agreement for each party, in representation of the University and of a Spin Off company of the University.

14.3 The cases that might represent a conflict of interest will be submitted to the Ethics Committee of the University by the OTL USS so that this conflict is resolved according to the governing regulations.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN