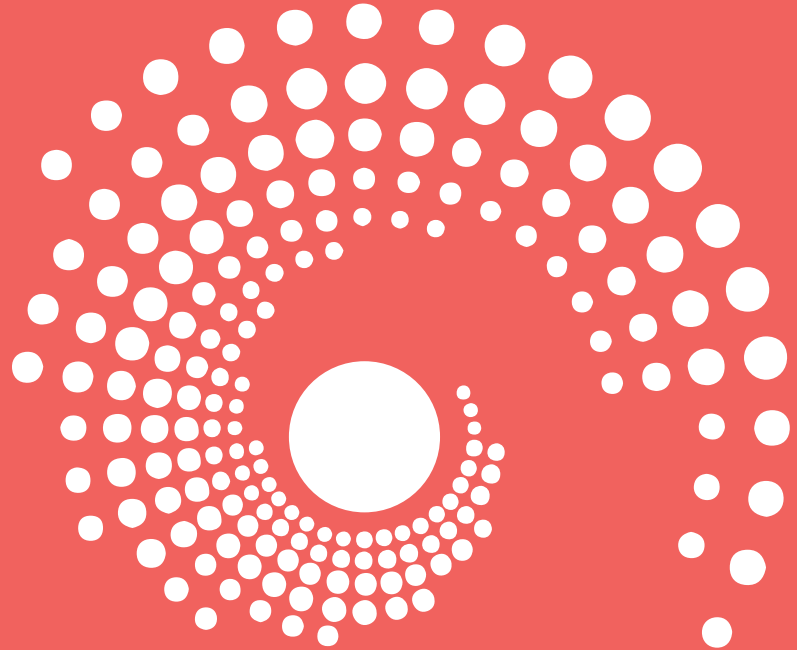


Manual para protección de la Propiedad Intelectual para inventores/autores de la

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS



*Innovación, protección de la propiedad intelectual y transferencia
y tecnológica en la Universidad de Los Lagos*



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS



OTL

OFICINA DE
TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO

INTRODUCCIÓN

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

Manual para protección de la Propiedad Intelectual para
inventores/autores de la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

La Propiedad Intelectual ha dejado de ser un tema exclusivo de autores, inventores, empresas y abogados; para pasar a ser un asunto presente en las vidas de cada persona y por tanto que todos debiésemos comprender a nivel general.

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

¿Tipos de propiedad intelectual?:

Los tipos de PI están agrupados en categorías que responden a la regulación de una ley en particular, por parte de una entidad gubernamental. También

existe el nombre dominio, que es un caso particular.

Las categorías son:



PATENTE DE INVENCION

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

¿Qué se considera invención?

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

Requisitos de patentabilidad:



PATENTE DE INVENCION

¿Proteger propiedad industrial o publicar?

Es importante que los investigadores tengan en conocimiento que patentar y publicar no son actividades contrarias, y es posible realizar ambas. Solo se debe tener el cuidado de comenzar publicar el artículo después de solicitada la protección industrial en INAPI, por tanto, no es necesario esperar el proceso completo que de origen al derecho.

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

Patente de invención

Exclusiones de patentabilidad:

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

MODELO DE UTILIDAD

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

Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de 10 años (desde el momento de la solicitud de modelo de utilidad).

Según el artículo 59 de la ley:

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



DISEÑO Y DIBUJO INDUSTRIAL

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

Duración del derecho:

Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de 10 años (desde el momento de la solicitud de modelo de utilidad).

Exclusiones:

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

DISEÑO INDUSTRIAL



Requisitos:

Novedad: no debe existir con antelación en el estado de la técnica.

ESQUEMA DE TRAZADO Y CIRCUITO TOPOGRAFICO

Según el artículo 73 de la ley se indica "Se entenderá por circuito integrado un producto, su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material."

Duración del derecho:

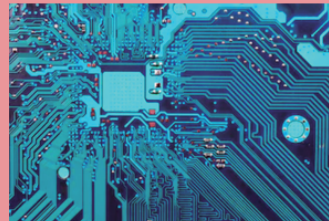
Este título concede un derecho exclusivo de explotación temporal de 10 años (desde el momento de la solicitud de modelo de utilidad).

Exclusiones:

El derecho de explotación no se extenderá a:

- Reproducciones del esquema que se les haya incorporado otro esquema realizado por terceros
- Actos de explotación comercial creados a consecuencia de otro esquema con otros propósitos.

CIRCUITO



Requisitos:

Nivel Inventivo: No debe ser obvia para un técnico en el área.

MARCA

Todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado; productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales.

Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).

Duración del derecho:

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

Tipos:



PRODUCTOS: signos susceptibles de representación gráfica que distinguen los productos en el mercado

SERVICIOS: signos susceptibles de representación gráfica que distinguen los servicios en el mercado



ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL: Expresiones que quieren proteger el nombre de una determinada empresa que produce determinados bienes

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: Expresiones que quieren proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos



FRASE DE PROPAGANDA: Expresiones que acompañan a una marca comercial registrada, apuntando a promocionar un bien exaltando cualidades y sentimientos

SONORA: Sonidos que tienen la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial



COLECTIVA: signos susceptibles de representación gráfica que distinguen la procedencia, el material, el modo de fabricación, entre otros

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



MARCA

Motivos de irregistrabilidad:

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

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

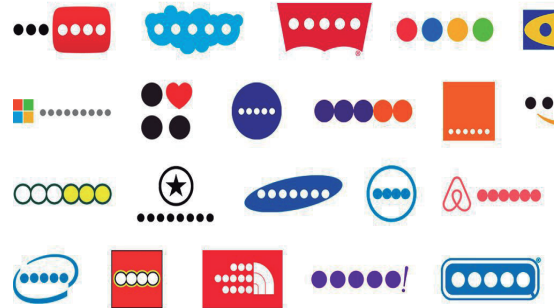
Cuando el signo corresponde a una denominación técnica o científica, del producto.

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

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

Importancia de la marca:

Los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que tiene asociada una calidad y características determinadas. Las marcas son fácilmente reconocibles por los consumidores y son por tanto un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos de otros competidores.



INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO)

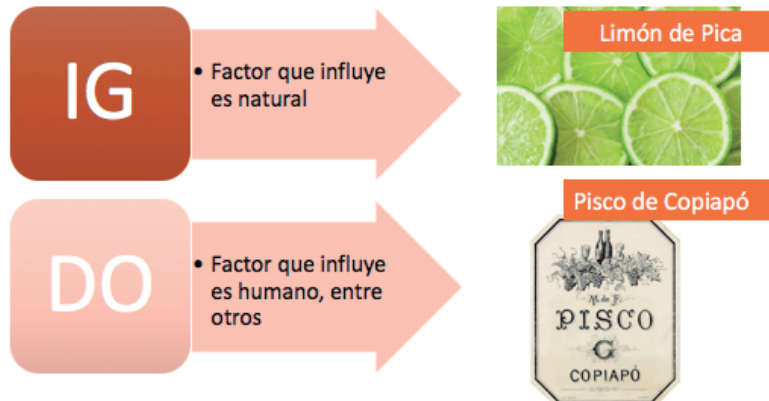
Identifican a un producto como originario del país o localidad, cuando la calidad, reputación u otra característica sea imputable debido a su origen geográfico.

Duración del derecho:

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

¿Quién puede solicitar IG ó DO?:

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



SECRETO INDUSTRIAL

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

Duración del secreto industrial:

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

Requisitos:

Existen ciertas normas generales que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC:

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



¿QUÉ ES EL NOMBRE DE DOMINIO?

Se Incluyen diversos tipos de información, técnica, comercial o financiera. Cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor ventajas competitivas.

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



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

Inscripción y renovación:

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

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



Años de cobertura	Valor en CLP (Pesos Chilenos) 19% IVA incluido	Costo equivalente por año (CLP)
1	\$ 9.950	\$9.950
2	\$ 18.900	\$9.450
3	\$ 27.868	\$9.289



¿QUÉ ES EL DERECHO DE AUTOR (DA) Y CONEXOS?

Es aquel que protege a las obras literarias, artísticas, software y bases de datos originales, también incluye a los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y productores fonográficos).

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

- Derechos Morales: que concierne a la tutela del autor respecto a su obra. Su relación en el tiempo es ilimitada.
- Derechos Patrimoniales: se refiere a los derechos para explotación económica de la obra. Su duración en el tiempo es limitada (70 años después de la muerte del autor).

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



¿QUÉ SON LAS VARIEDADES VEGETALES?

Está abierto a todos los géneros y especies botánicas. La actual legislación reconoce el derecho que el obtentor tiene sobre su variedad, otorgándole la exclusividad para multiplicar y comerciar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la protección. Las transgresiones al derecho del obtentor son sancionadas penalmente con presidio.

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

Duración del derecho:

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



Requisitos:

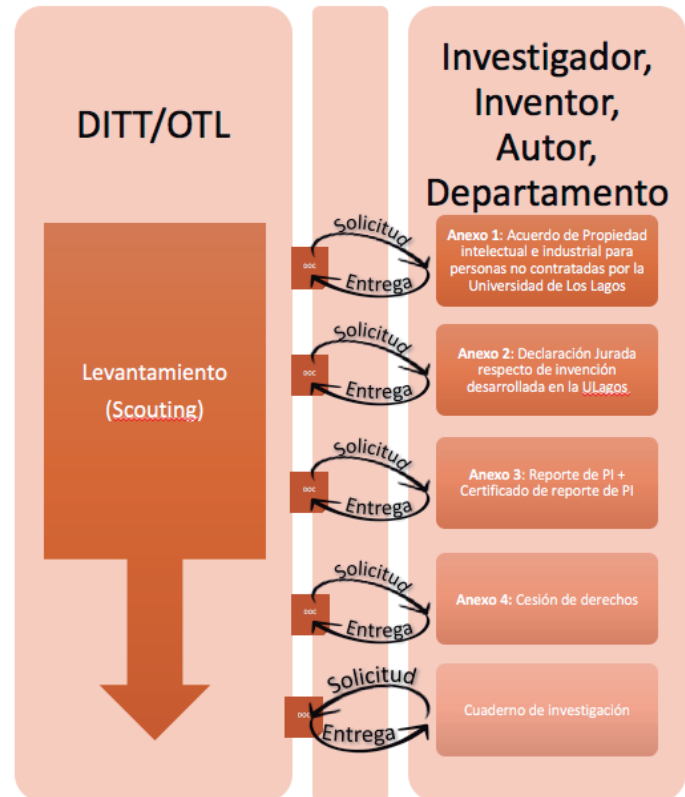


PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO ULAGOS

El Levantamiento de proyectos/productos de investigación es el primer paso para obtener la información que permitirá construir el portafolio de tecnologías transferibles y/o servicios, de la Universidad de Los Lagos.

DITT/OTL ULAGOS solicitará al Inventor/Autor una serie de documentos legales, que forman parte de los anexos del reglamento de propiedad intelectual e industrial de la Universidad (reglamento de PI). Decreto Universitario N°3639.

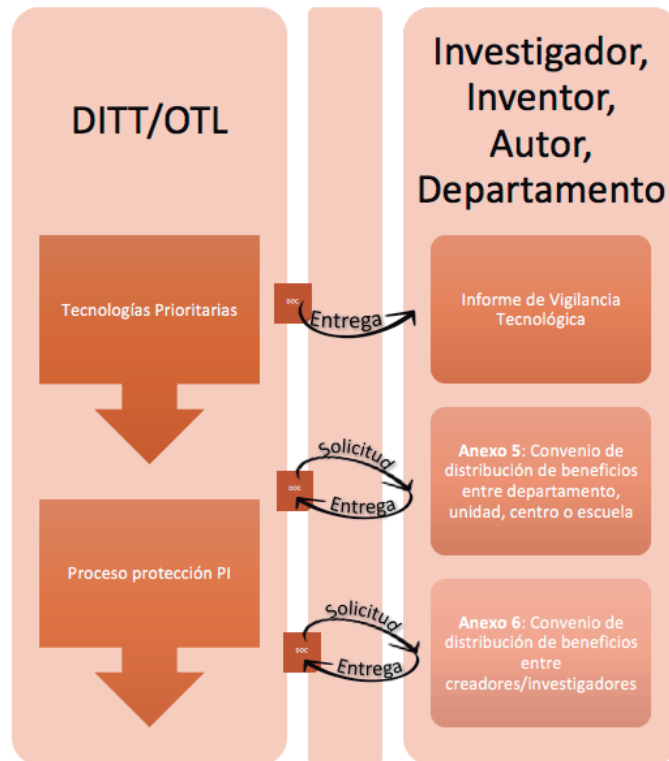
El Inventor/Autor solicitará a la DITT/OTL ULAGOS el Cuaderno de Investigación



PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO ULAGOS: LEVANTAMIENTO

Una vez se disponga de la información proveniente del “Levantamiento” se incorporara a la base de datos de la DITT, y con apoyo de OTL ULagos se realizará una clasificación para determinar las llamadas “Tecnologías Prioritarias”. Se entregará al Inventor/Autor un informe de vigilancia tecnológica y se le solicitará la firma del Anexo 5 del reglamento de PI.

El “Proceso de protección PI” se basa en el informe de vigilancia tecnológica, para determinar la prioridad de protección, también se revisaran si existen fondos del proyecto o de la DITT para financiar la protección de la PI. Al Investigador/Autor se le solicitara la firma del Anexo 6 del reglamento de PI.

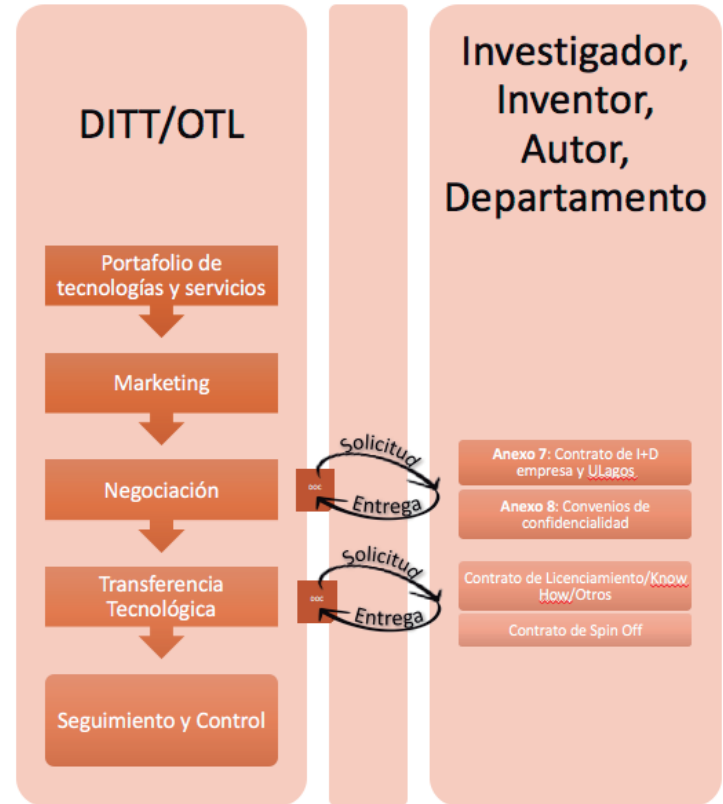


PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO ULAGOS

Ya sea que un producto este protegido por PI o posea un Know How transferible, o incluso un servicio. Estos pasaran a formar el portafolio de tecnologías y servicios de La Universidad.

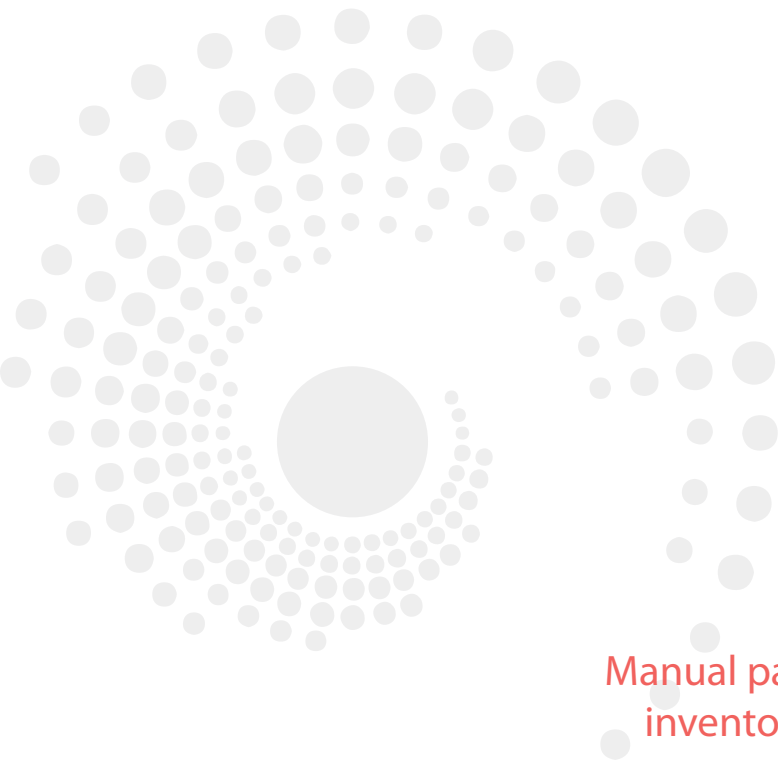
El proceso de marketing es fundamental para atraer, conocer y fidelizar clientes interesados en el portafolio de tecnologías y servicios. Es primordial el conocimiento del mercado, los usuarios y clientes.

La negociación parte con un potencial cliente interesado, al cual se le presentara la tecnología bajo acuerdos de confidencialidad de ser necesario. Es importante que el Investigador/Autor participe de las etapas ultimas de la negociación.

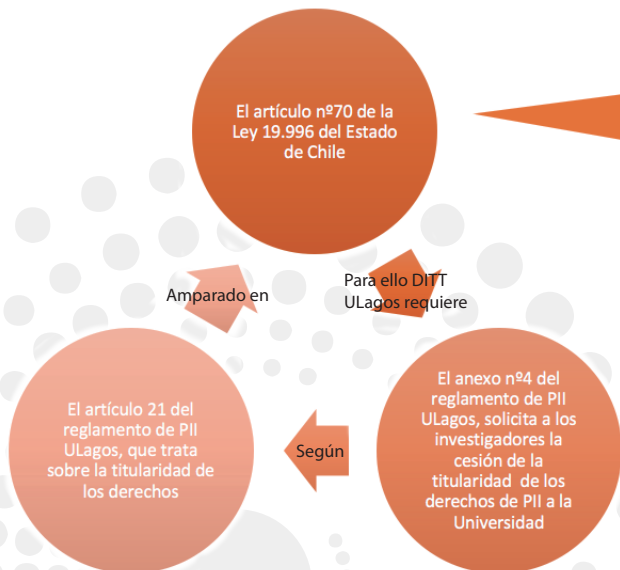


La transferencia tecnológica o la solicitud de servicio, como resultado de una exitosa negociación, será realizada bajo contratos legales que protejan el buen uso de producto transferido y den los términos de referencia entre otros.

El Seguimiento y control de los acuerdos del contrato es fundamental durante los años que se haya acordado el contrato.



SOBRE LOS ARTÍCULOS Nº 13, Nº 21 Y EL ANEXO Nº 4 DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS (PII ULagos)



La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por Universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley No. 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Tal como se indica en el artículo nº13 del reglamento de PII ULagos sobre distribución de los beneficios

NECESITO SABER MÁS SOBRE...



Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO)



Protección de derechos del obtentor



Departamento de Derechos Intelectuales (DDI-DIBAM)



Propiedad Industrial



Buscador de patentes Patents Lens

BIBLIOGRAFÍA

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