

Manual de Propiedad Intelectual e Industrial

Guía práctica para la protección de resultados de investigación de la Universidad de Antofagasta



Oficina de Transferencia y Licenciamiento
Universidad de Antofagasta

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

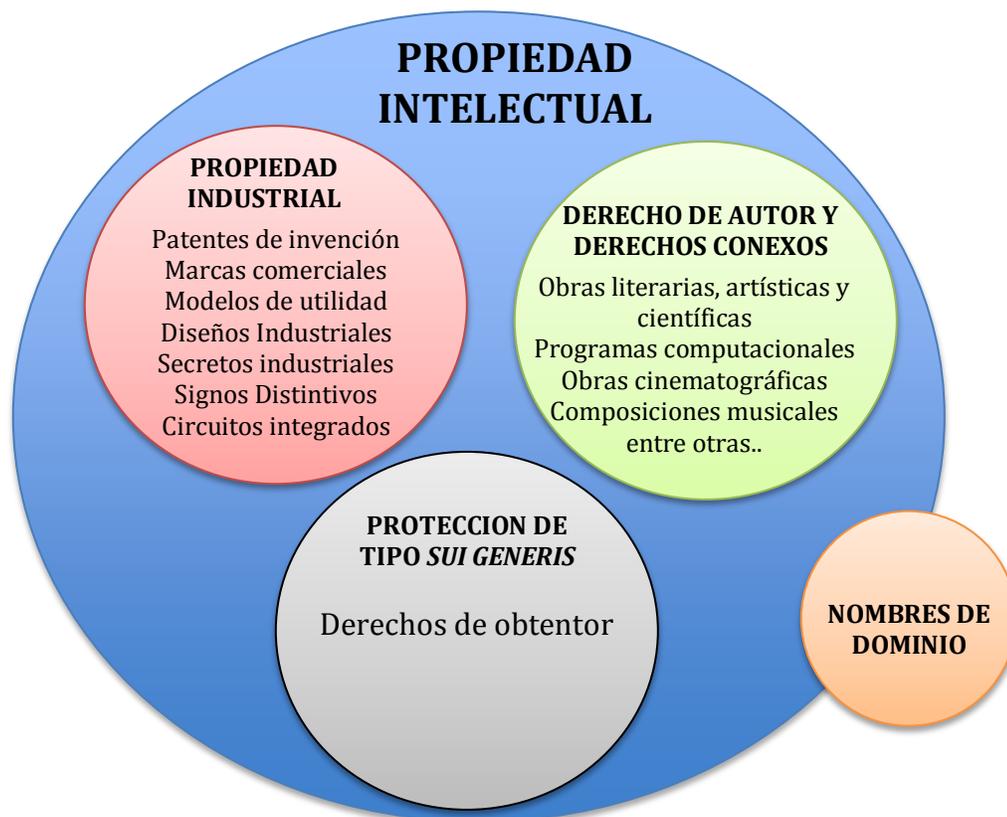
CONTENIDO

1. Conceptos generales de Propiedad Intelectual
2. Propiedad Intelectual en el ámbito universitario
3. ¿Cómo proteger un resultado de investigación?
4. Procedimiento para la protección de resultados de investigación en la Universidad de Antofagasta
5. Patentes de invención y estrategia de protección
6. Transferencia Tecnológica: Identificación de convenios relevantes

CONCEPTOS GENERALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Es el conjunto de normas que tienen por objeto proteger las creaciones del intelecto humano, que poseen un carácter intangible, y comprende invenciones, obras literarias y artísticas, variedades vegetales, marcas comerciales y otros signos distintivos. Esta expresión se divide en categorías, dependiendo del objeto protegido, en específico, Propiedad Industrial, derecho de autor y otras formas de protección de tipo *sui generis*, como los derechos de obtentor.



UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Se refiere a los derechos de propiedad intelectual que sean susceptibles de aplicación industrial, comprendiendo dentro de ella toda la actividad productiva y comercial, incluidos los servicios, que cuyos resultados sean novedosos y tengan nivel inventivo, como asimismo, todos los signos distintivos protegidos por la ley. Quedan comprendidos dentro de esta categoría de Propiedad Intelectual, las Invenciones, Modelos de Utilidad, Dibujos o Diseños Industriales, Esquemas de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados, Secretos Empresariales e industriales, Marcas Comerciales, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen y, en general, todos los demás objetos de derechos de propiedad industrial reconocidos por la ley o los tratados internacionales actuales o futuros.

¿QUÉ ES EL DERECHO DE AUTOR?

Se refiere a derechos de propiedad intelectual, patrimoniales y morales, que adquieren los autores o titulares originarios de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, respecto de sus creaciones, como así también los intérpretes sobre sus respectivas interpretaciones.

Se incluye en este concepto a los programas computacionales.

A diferencia de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor nacen con la sola creación de la obra, no siendo necesario que se registre, aunque usualmente es recomendable su registro, para contar con evidencia.

De acuerdo a nuestra legislación interna, se habla indistintamente de Derechos de Autor o Propiedad Intelectual.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS CONEXOS?

Tipo de derecho patrimonial de autor y se refiere a los derechos que se concede a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones o interpretaciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE OBTENTOR?

Se refiere a una forma de propiedad intelectual de naturaleza especial o *sui generis*, cuyo objeto de protección es la nueva variedad u obtención vegetal (plantas, semillas, flores, frutales, etc.).

¿QUÉ SON LOS NOMBRES DE DOMINIO?

Es una dirección mnemotécnica de internet expresada en palabras, secuencia de letras o números, de manera simple, para facilitar al usuario de la red la asociación con el nombre o la marca correspondiente a una persona o empresa.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

Los nombres de dominio integran la subcategoría de signos distintivos, pero no se encuentran regulados en la Ley de Propiedad Industrial, sino en un reglamento específico dictado por NIC Chile (*Network Information Center Chile*). Tienen una naturaleza jurídica distinta, no constituyen derechos reales.

NOTA:

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL COMERCIO?

La Propiedad Intelectual se ha transformado en un significativo instrumento jurídico-económico de innovación, desarrollo y competitividad. Como consecuencia de ello, los Estados se han visto en la necesidad de proteger estos activos intangibles, generando así los incentivos para la creación intelectual, los cuales contribuyen al desarrollo económico y social de los países.

De esta manera, en una sociedad globalizada, los derechos de propiedad intelectual permiten que las empresas aumenten su competitividad en el mercado y puedan diseñar estrategias empresariales que las posicionen en él y otorguen una ventaja comparativa respecto de sus competidores.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AMBITO UNIVERSITARIO

LA UNIVERSIDAD COMO ACTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN

Es indiscutible el rol que juegan las universidades en el sistema nacional de innovación, toda vez que interactúan tanto con el sector público como con el sector privado, concentrando la mayor cantidad de profesionales altamente calificados en las diversas áreas del conocimiento. Su principal contribución al Sistema Nacional de Innovación es mediante la investigación que se lleva a cabo en su interior y que, eventualmente, puede transformarse en una innovación.

Uno de los factores que inciden en este protagonismo, viene dado por la apropiabilidad de los resultados de investigación por las universidades y la posibilidad de que sean transferidos a terceros. Sin estos incentivos, difícilmente podrían interactuar las universidades con el sector productivo.

LA TERCERA MISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Las funciones tradicionales que han caracterizado a las universidades son la docencia e investigación. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha impulsado la necesidad de que el conocimiento creado en estas instituciones de educación superior sea transferido, para que sea transformado en nuevos bienes o servicios disponibles, beneficiosos para la sociedad. En este sentido, las universidades no solamente son entes difusores del

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

conocimiento, sino también creadores del mismo y, en muchas ocasiones, aplicadores de los nuevos conocimientos generados, especialmente en el área de las ciencias aplicadas.

APROPIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

De acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los resultados de investigación pertenecerán a las Universidades.

- **Invencciones universitarias (art. 70 Ley de Propiedad Industrial):** “... 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 por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 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”.
- **Obras creadas por funcionarios del Estado (art. 88 Ley de Propiedad Intelectual):** “El Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales serán titulares del derecho de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos”.

¿Cuándo la Universidad es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los resultados de investigación?

- i. Cuando sean producto o consecuencia de la labor creativa o inventiva de personas contratadas por la universidad, como por ejemplo un académico, investigador y/o funcionario de la Universidad. En el caso de las universidades públicas es aplicable a los contratados a honorarios.
- ii. Cuando se utilicen recursos de la Universidad o recursos obtenidos de concursos en que la Universidad sea entidad beneficiaria o patrocinante, siempre que quien produjo o colaboró en la obtención de los resultados de investigación tenga un vínculo contractual con la Universidad. En este caso, las bases de un determinado concurso podrían establecer un régimen de apropiabilidad distinto, en cuyo caso se estará a lo que dispongan las bases.

¿CÓMO PROTEGER UN RESULTADO DE INVESTIGACIÓN?

La identificación del tipo de protección aplicable al resultado de investigación, así como el objetivo que se busca alcanzar con dicha protección, son elementos cruciales para responder esta pregunta. Dicho en términos simples, se debe tener claridad respecto al alcance del resultado de investigación para determinar el mecanismo de protección adecuado.

¿Protejo la forma o el contenido del resultado de investigación? ¿Hay alguna diferencia si el resultado de investigación resuelve un problema técnico? ¿Qué ocurre si el resultado de investigación es mas bien estético? ¿Cuál es el tipo de protección que mejor se ajusta al modelo de transferencia del resultado de investigación?... Este tipo de interrogantes deben ser consideradas al momento de proteger un resultado de investigación mediante derechos de propiedad intelectual o industrial.

Tipos de protección de resultados de investigación (directos)	Tipos de protección de resultados de investigación (indirectos)
Derecho de autor	Modelos de utilidad
Patente de invención	Diseños industriales
Secretos industriales	Topografías de circuitos integrados
Variedades vegetales	Marcas comerciales

DERECHO DE AUTOR

¿CÓMO PROTEGER UNA TESIS, MONOGRAFÍA, UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA O UNA COMPOSICIÓN MUSICAL?

Cuando queremos proteger la forma de expresión de una idea y no su contenido, nos encontramos en el mundo del DERECHO DE AUTOR, que tiene por objeto de protección a la OBRA.

Características de las obras para ser amparadas por derecho de autor:

- Originalidad. La obra debe diferenciarse de otra del mismo género.
- Evalúa forma y no contenido. No se evalúa el mérito artístico o científico de la obra, sino la forma en que se expresa

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿QUÉ ES UNA OBRA PROTEGIDA POR DERECHO DE AUTOR?

Se refiere a cualquier creación original de naturaleza literaria o artística, incluyendo libros, artículos y otras obras escritas; obras dramáticas y dramático-musicales; pinturas, esculturas, fotografías, obras audiovisuales y cinematográficas; planos de arquitectura, programas computacionales y bases de datos.

NOTA

¿POR QUÉ LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES SE PROTEGEN POR DERECHO DE AUTOR?

De acuerdo a nuestra legislación, los programas computacionales son obras escritas y, por ende, quedan amparados por la Ley de Propiedad Intelectual (derecho de autor). Excepcionalmente, éstos podrían protegerse como patente de invención, cuando forman parte integrante de un sistema, aparato, producto o procedimiento que reúna los requisitos generales de patentabilidad. Asimismo, ciertas legislaciones como la estadounidense, permiten el patentamiento de algunos programas computacionales.

¿QUIÉN ES EL TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR?

Por regla general, el titular del derecho de autor es la(s) persona(s) natural que participa en la creación de una obra (autor), salvo ciertas excepciones legales:

- Programas computacionales: Se debe distinguir: (i) programas computacionales producidos por dependientes en el ejercicio de sus funciones: pertenecen al empleador; (ii) programas computacionales producidos por encargo: pertenecen a quien solicitó el encargo, salvo disposición expresa en contrario.
- obras creadas por funcionarios del Estado: el titular del derecho de autor será la persona jurídica estatal en la cual se crea o produce la obra (se aplica a las universidades del Estado).
- Obras cinematográficas: Pertenecen al productor.
- Obras periodísticas: pertenecen a la empresa periodística.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE AUTOR

- La obra se protege desde su creación y no requiere registro (sólo tiene efecto como medio de prueba). Esta es una manifestación del principio de protección automática.
- Es barato e internacional (también es una manifestación del principio de protección automática de la obra).
- La duración del derecho de autor (en Chile) es la vida del autor mas 70 años.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

- En Chile, la inscripción voluntaria de una obra protegida por derecho de autor se realiza en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA PROTECCIÓN MEDIANTE DERECHO DE AUTOR?

El derecho de autor concede dos tipos de derechos:

1. **DERECHOS MORALES:** Son aquellos que permiten mantener la relación del autor con la obra. Por esta razón son perpetuos, inalienables, inembargables, intransferibles, irrenunciables y, en consecuencia, siempre pertenecerán a la persona natural que creó la obra, es decir, al autor. Éstos son:
 - Paternidad (reclamar la paternidad de una obra y exigir que su nombre aparezca en calidad de autor)
 - Integridad (oponerse a transformaciones o mutilaciones de la obra que le causen detrimento o daño moral)
 - Anonimato (exigir que se respete la voluntad de que la obra se mantenga como anónima)
 - Conservar la obra inédita (evitar que la obra sea dada a conocer al público)
2. **DERECHOS PATRIMONIALES:** Consisten en la facultad exclusiva del titular del derecho de autor de aprovecharse y disponer económicamente de la obra. A diferencia de los derechos morales, son temporales (sujetos a la regulación de cada país), transferibles y renunciables. Los derechos patrimoniales consisten en la potestad exclusiva del titular del derecho de autor de aprobar o no:
 - La Distribución (ponerla a disposición del público por cualquier medio)
 - La Reproducción (realizar copias de la obra)
 - La Adaptación (facultad de transformarla y generar obras derivadas)
 - La Traducción
 - La Comunicación pública (poner la obra al acceso de una pluralidad de personas)
 - Derechos conexos (tipo de derecho patrimonial de autor que se concede a artistas, intérpretes y ejecutantes).

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE *COPYRIGHT* Y EL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR?

A pesar de que en la actualidad ambos conceptos se utilizan casi indistintamente, en la práctica tienen diferencias sustantivas.

La principal diferencia entre ambos radica en que el ***COPYRIGHT*** (tradición anglosajona) tiene su centro u objeto en los derechos patrimoniales que se otorgan al titular del derecho, toda vez que se centra en la explotación de la obra. De esta manera, en el ***COPYRIGHT*** no encontramos tan nítidamente la distinción entre derechos morales y

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

patrimoniales de autor, razón por la cual es posible que el autor sea tanto una persona natural como una persona jurídica. En tanto, el Derecho de Autor, como su nombre lo indica, se centra, mas que en la reproducción de la obra, en los derechos que se le confieren al titular de dicho derecho.

NOTA

¿A QUIENES PERTENECEN LAS TESIS O MEMORIAS DE GRADO GENERADAS POR ESTUDIANTES?

Por regla general, el derecho de autor recae en el creador de la obra, es decir, el estudiante.. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta no se aplica la excepción de obras creadas por funcionarios del Estado, toda vez que entre los estudiantes y la Universidad no existe relación laboral o de dependencia que justifique atribuir la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial a la universidad. Por lo tanto, en el caso de los alumnos, dicha propiedad intelectual pertenecerá a ellos.

Ahora bien, en cuanto al contenido de las tesis o memorias de grado, por lo general ellas se realizan en conjunto con académicos y/o investigadores de la Universidad. Por lo tanto, si el contenido de la tesis da lugar a una patente de invención u otro derecho de propiedad industrial, al menos, la titularidad será compartida, o bien podrá ser de la Universidad en el caso que el alumno consienta someterse al Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la casa de estudios, siempre que dicho Reglamento altere expresamente la regla general señalada.

PATENTE DE INVENCION

Aquellos resultados de investigación que vienen a resolver un problema técnico, de cualquier naturaleza (salvo los excluidos expresamente por la Ley) transformándose en una creación industrial y/o tecnológica, quedan amparados por el derecho de patentes, ya sea por las patentes de invención o por los modelos de utilidad, dependiendo del tipo de resultado de investigación.

¿PATENTAR O PUBLICAR?

Es la primera interrogante a la que se enfrenta un investigador cuando alcanza un resultado de investigación que soluciona un problema técnico.

La respuesta a esta interrogante debe considerar diversos aspectos:

- i. La publicación previa a la solicitud de patente afecta la novedad de la invención y, por regla general, impide su patentamiento (excepción: divulgación inocua): Se debe compatibilizar la presentación de la solicitud de patente con la publicación de un artículo científico, toda vez con el objeto de no afectar el proceso de

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

patentamiento, se puede publicar un artículo al día siguiente de haber sido presentada la solicitud de patente.

- ii. La patente no sólo responde a aspectos técnicos: La decisión de patentar debe considerar aspectos legales (cumplimiento de requisitos legales de patentabilidad, a saber, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) y comerciales (viabilidad de explotación, tamaño de mercado, existencia de barreras de entrada, entre otras).

Si bien los aspectos comerciales no son relevantes para la obtención de la patente de invención, no debe perderse de vista que la patente es un monopolio de explotación comercial.

- iii. La patente es un monopolio de explotación comercial, pero no un monopolio del conocimiento: La patente otorga un monopolio de explotación comercial, pero el contenido de las patentes es público, con el objeto de mejorar el acervo tecnológico de la sociedad. De esta manera, el Derecho de Patentes busca el equilibrio entre el interés privado (monopolio de explotación comercial a favor del titular de la patente) y el interés público (patentes como fuente de información científica y tecnológica para que todos puedan acceder).

CONCEPTO DE INVENCION

El concepto legal de INVENCION dice relación con toda solución a un problema de la técnica que genere un quehacer industrial. En otras palabras, la invención es el objeto de protección y su concepto comprende dos elementos esenciales:

- Debe ser un conocimiento técnico (no estético), novedoso, caracterizado por la intervención humana (los descubrimientos no son inventos).
- Debe originar una actividad productiva concreta, debe ser industrialmente reproducible, y se refiere a un concepto amplio de industria que no guarda relación con la factibilidad económica del invento (perfectamente puede existir un invento que no es comercialmente rentable ni atractivo).

¿QUÉ ES UNA PATENTE DE INVENCION?

es el derecho exclusivo otorgado por el Estado para la explotación de una invención durante un periodo de tiempo determinado.

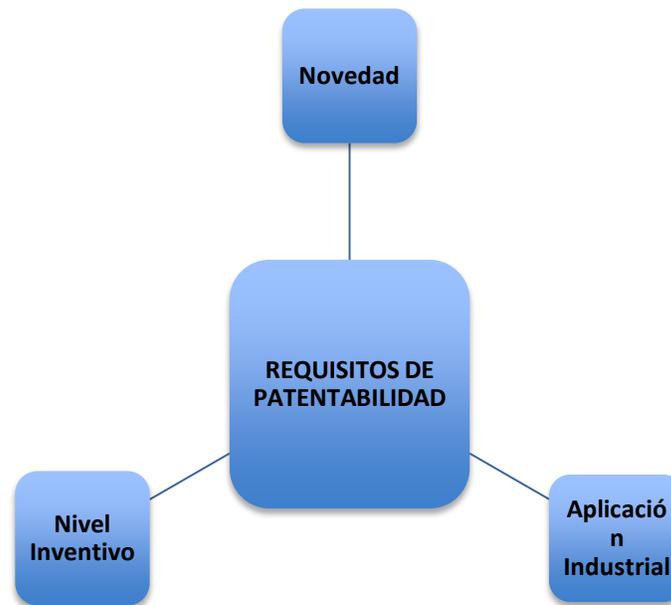
Características de las patentes de invención:

- Derecho exclusivo: Otorga al titular la facultad de usar y disponer de la invención en forma exclusiva.
- Derecho excluyente: Es la facultad del titular de la patente de impedir a terceros ciertos usos y la explotación comercial de la invención sin su autorización.

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

- Derecho limitado temporal y territorialmente: En el derecho de patentes prima el principio de territorialidad y, por ende, no existe la “patente mundial”. Se debe obtener la patente en todos aquellos países de interés para el invento. En aquellos países donde no se protege la invención, ésta es de dominio público. En Chile, la protección dura 20 años contados desde la fecha de solicitud de patente.
- Puede ser de producto, procedimiento o uso, incluyendo nuevos usos: La diferencia radica en el ámbito de protección: Las patentes de productos se reivindican (protegen) en base a sus componentes; las de procedimiento en base a sus etapas y las de uso en base a su aplicación (la protección de nuevos usos debe cumplir con todos los requisitos de patentabilidad).

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD



UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

NOVEDAD

- La novedad es un requisito objetivo y de carácter mundial.
- Es absoluto, en el entendido de que su análisis es uno a uno (existe o no existe con anterioridad en estado del arte), donde no se distingue si las diferencias son pequeñas o grandes. Si hay diferencias (aunque sean mínimas) existe novedad.
- Para verificar si algo es novedoso, se debe revisar el Estado del Arte. El Estado del Arte lo constituye todo lo que haya sido divulgado o puesto a disposición del público de cualquier manera, en cualquier parte del mundo.
En relación con la protección de resultados de investigación, forman parte del Estado del Arte: publicación en la web; publicación científica; presentación en un congreso o seminario; una tesis disponible en la biblioteca (aunque nadie la haya retirado), entre otros.

EXCEPCIONES A LA NOVEDAD

Considerando el alcance del requisito de novedad, se reconocen ciertas excepciones en virtud de las cuales, a pesar de que la invención ya ha sido divulgada o puesta a disposición del público, se permite su protección (en la medida que cumpla los otros requisitos de patentabilidad). Estas excepciones son:

- a. **DERECHO DE PRIORIDAD:** Surge como consecuencia de la inviabilidad temporal de presentar solicitudes de patente simultáneas en distintos países sin afectar la novedad.
En base a esta excepción se otorgan 12 meses, contados desde la primera solicitud de patente (prioridad), para presentar otras solicitudes de patente en todos aquellos países que sean miembros del tratado, sin que la primera solicitud afecte la novedad de las otras.
- b. **TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT):** Es un tratado internacional, de carácter procedimental, que no redundante en la concesión de patentes.
En base a esta excepción, se otorgan hasta 30 meses para presentar solicitudes de patente en aquellos países miembros del Tratado, sin que se afecte la novedad de dichas solicitudes.
- c. **DIVULGACIÓN INOCUA:** Sólo se reconoce en algunos pocos países (Chile la reconoce) y consiste en la facultad de presentar una solicitud de patente dentro de 12 meses (en algunos países sólo son 6 meses, por ejemplo, China), contados desde la divulgación previa de la invención. Esta divulgación debe cumplir ciertos requisitos: (i) haber sido realizada por el solicitante de la patente o con su autorización; o (ii) sea producto de abusos o prácticas desleales.

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

el efecto práctico de la divulgación inocua es que dicho documento no será considerado para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente.

NIVEL INVENTIVO

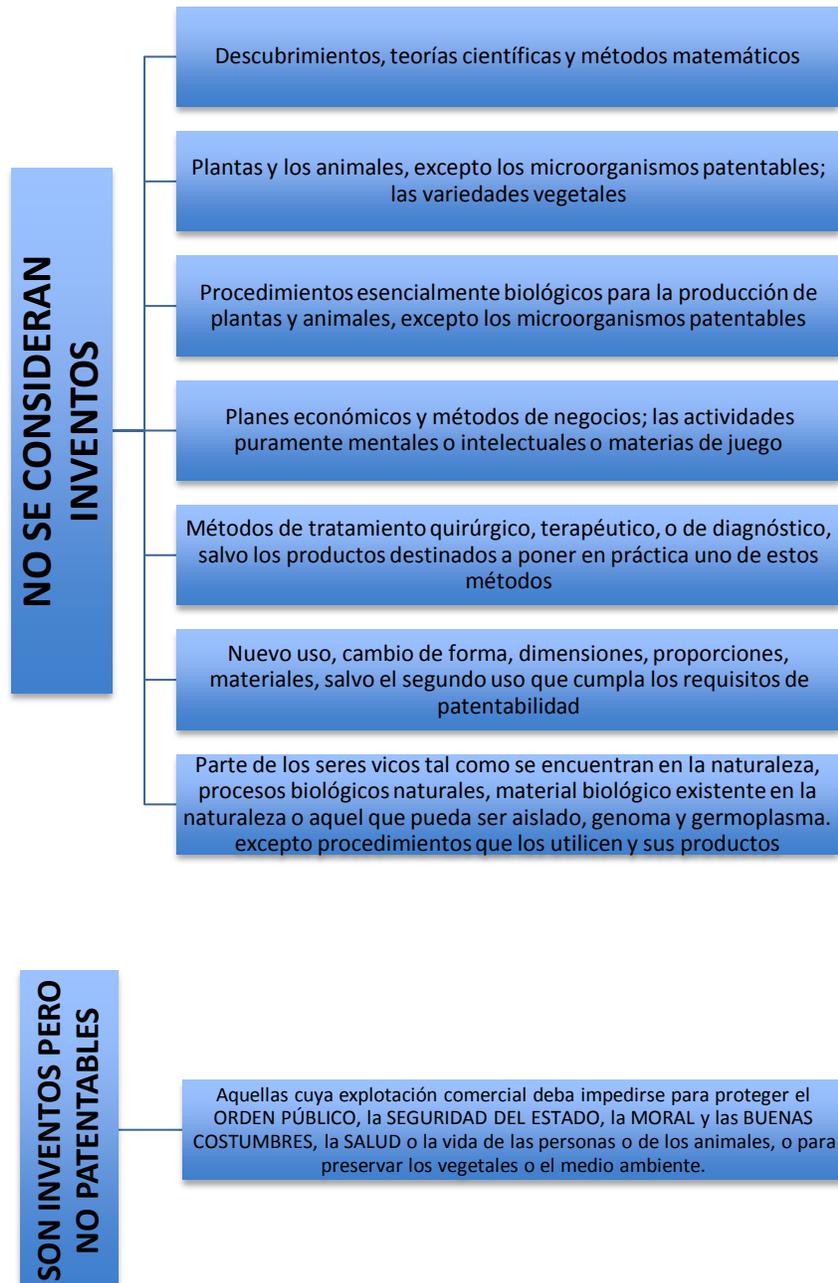
- Dice relación con la no-obviedad de la solución al problema técnico, desde el punto de vista de un experto en la materia. Es decir, la solución podría tener Novedad, pues no existía, pero era desprendible del Estado del Arte, en cuyo caso adolece de Altura Inventiva.
- Obliga a la comparación de más de un documento para determinar si el resultado alcanzado es o no evidente o derivable.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

- Se considera industria en sentido amplio que incluye, la manufactura, minería, construcción, agricultura, silvicultura, pesca, entre otros.
- Tiene relación con la reproducibilidad del invento, esto es, la capacidad de que sea replicado.
- No tiene relación con la viabilidad económica del invento

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

EXCLUSIONES LEGALES DE PATENTABILIDAD



UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

SECRETOS INDUSTRIALES O EMPRESARIALES

Los resultados de investigación muchas veces se traducen en un conjunto de técnicas y conocimientos sobre productos o procesos industriales, que no ha sido conocida por terceros y tiene un valor comercial para una empresa, pues le otorga a quien la posee, una ventaja competitiva. Esta información se conoce como Secretos Industriales o Empresariales.

¿POR QUÉ NO PATENTAR ESTA INFORMACIÓN?

En primer lugar, cuando hablamos de secretos industriales o empresariales, nos referimos a información que es valiosa en el proceso productivo de una empresa o en el desarrollo de productos. Por lo tanto, la razón de no patentar se explica por dos razones:

1. La información no cumple con los requisitos generales de patentabilidad.
2. La estrategia de transferencia tecnológica requiere que dicha información no se haga pública (toda patente de invención debe publicarse).

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O EMPRESARIALES

- No se registra, ya que el registro implicaría la divulgación (publicación) del secreto. Algunos optan por realizar un depósito notarial, como medida de resguardo y seguridad.
- No tiene plazo de protección, ya que su duración está condicionada a que la información se mantenga en secreto.
- Es más riesgos y más difícil acreditar el uso ilícito de la información que comprende el secreto.

¿CÓMO SE PROTEGEN LOS SECRETOS EMPRESARIALES O INDUSTRIALES?

Adoptar las medidas de seguridad y control que sean necesarias para evitar que el secreto se haga público:

- Limitar la cantidad de personas que tienen acceso a la información;
- Parcializar la información que comprende el secreto; entre otras medidas.
- Suscripción de convenios de confidencialidad con todas aquellas personas que pueden llegar a tener acceso a la información.

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

VARIETADES VEGETALES

¿QUÉ ES UNA VARIETADE VEGETAL?

Es el conjunto de plantas del taxón más bajo conocido, que sean iguales entre sí y transmitan sus caracteres a los descendientes. Es la última subdivisión del reino vegetal.

¿CUÁL ES EL TIPO DE PROTECCIÓN APLICABLE A LAS NUEVAS VARIETADES VEGETALES?

Cuentan con un mecanismo especial de protección denominado DERECHOS DE OBTENTOR, que otorgan derechos exclusivos a los obtentores.

El derecho de obtentor buscan incentivar la creación de nuevas variedades de plantas, recompensando los largos y costosos procedimientos que permiten obtener nuevas variedades.

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LAS VARIETADES VEGETALES



SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LAS VARIETADES VEGETALES ¿QUÉ ES EL CONVENIO UPOV?

Es el tratado multilateral que regula los derechos de obtentor sobre nuevas variedades. Existen diversas versiones del Convenio, siendo las más importantes la del año 1978 y 1991. Nuestro país adhirió al Convenio UPOV 78 y, por ende, la legislación interna se

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

adapta a dicho tratado. Chile se obligó, en Tratados de Libre Comercio, a adoptar la versión 1991, pero está en incumplimiento de dicha obligación.

Las principales diferencias entre UPOV 78 y UPOV 91 se refieren a que este último se acerca los derechos de obtentor al sistema de patentes.

De esta manera, algunas de las diferencias entre UPOV 78 y UPOV 91 son las siguientes:

- UPOV 78 impide la doble protección de las variedades vegetales. Una variedad no puede ser objeto de protección mediante patente de invención y derecho de obtentor.
- UPOV 78 limita los derechos exclusivos del obtentor sólo a fines comerciales.
- UPOV 78 Tiene un plazo de protección menor que UPOV 91.
- Las excepciones al derecho de obtentor se encuentran más limitadas en UPOV 91.

TABLA COMPARADA ENTRE PATENTES DE INVENCION Y DERECHOS DE OBTENTOR

CRITERIO DE COMPARACIÓN	PATENTE DE INVENCION	DERECHO DE OBTENTOR
Objeto de protección	Invención	Variedad vegetal
Requisitos de protección	(i) Novedad; (ii) Nivel inventivo; (iii) Aplicación industrial	(i) Novedad comercial; (ii) Homogeneidad; (iii) Distintividad; (iv) Estabilidad
Alcance de la protección	Cualquier uso de la invención requiere autorización del titular del derecho, salvo ciertas excepciones legales	Limitado a fines comerciales y sólo respecto al material de reproducción o multiplicación vegetativa (Convenio UPOV 78). En el Convenio UPOV 91, el alcance de la protección es más amplio y similar a las patentes de invención
Duración de la protección	20 años contados desde la fecha de solicitud	Convenio UPOV 78: En el caso de vides, árboles forestales, frutales y ornamentales (18 años). Para el resto de variedades (15 años) Convenio UPOV 91: 25 años para árboles y vides; 20 años resto de variedades.
Dónde se protegen (Chile)	INAPI	SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

MODELOS DE UTILIDAD

Se refiere a aquellas creaciones tecnológicas menores que mejoran la utilidad de un producto o artículo tridimensional ya conocido. Si bien inicialmente estuvo pensada en los países con escaso avance científico y tecnológico, en la actualidad también es utilizado en países tecnológicamente avanzados, ya que brinda una alternativa de protección más simple y menos costosa. La diferencia con los inventos es que solamente se exige Novedad y Aplicación Industrial. No se requiere Altura Inventiva.

Algunos países que contemplan los modelos de utilidad como tipo de protección son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, Rusia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

“Instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía” (Definición legal)

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

- Por lo general, corresponden a resultados indirectos de investigación, pasando incluso desapercibido para los investigadores
- Se protege el objeto por su cambio de forma, en la medida que dicha modificación le otorgue una nueva utilidad o beneficio adicional. Siempre es un objeto tridimensional.
- Como todos los derechos de propiedad industrial son territoriales y no todos los países aceptan este tipo de protección.
- Otorga los mismos derechos que una patente de invención: derecho exclusivo y excluyente.
- Menores requisitos de protección: Sólo se debe acreditar novedad y aplicación industrial. no aplica el requisito de nivel inventivo.
- Menor plazo de protección: En nuestro país es de 10 años contados desde la solicitud.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

- menor costo de solicitud y tramitación. se registran en INAPI, al igual que las patentes de invención y los otros privilegios industriales, salvo los secretos empresariales.

DISEÑOS INDUSTRIALES

Los diseños industriales dicen relación con aquellas CREACIONES ESTÉTICAS NOVEDOSAS que tienen una aplicación industrial. En otras palabras, se trata de innovaciones estéticas de un producto industrial que no resuelvan un problema de la técnica.

CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

Desde el punto de vista legal el diseño industrial *“comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirve de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”*

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

- No son resultados esperados de investigación, y tienen especial relevancia en la comercialización de productos.
- Se protege el objeto por su forma, la que debe ser ornamental o estética. Si el cambio de forma otorga una funcionalidad al objeto, constituye causal de irregistrabilidad.
- Debe ser novedoso y el plazo de protección es de 10 años contados desde la solicitud de registro.
- Se protegen en INAPI

TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

¿QUÉ SE ENTIENDE POR TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS?

Se refiere a productos capaces de desarrollar una función electrónica, constituidos por un conjunto de elementos, de los cuales al menos uno es un semiconductor. La protección recae en el mapa del semiconductor y no el software que incorpora.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

Los tipos de protección tradicionales, tales como patentes o secretos industriales no dan respuesta a este tipo de innovaciones tecnológicas. En el caso de las patentes de invención, por lo general, no logran superar el requisito de nivel inventivo. Por otra parte, la facilidad de copia de estas innovaciones impide que sean protegidos mediante los secretos industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Deben ser originales
- El plazo de protección es de 10 años contados desde la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

MARCAS COMERCIALES

En el contexto económico global, las marcas comerciales son activos intangibles muy importantes para las empresas, y en algunos casos puede significar que el valor de una compañía dependa esencialmente de sus signos distintivos.

Las marcas comerciales también tienen relación con el proceso de investigación y desarrollo, ya que si bien no son resultados directos de investigación, juegan un importante rol en el proceso de comercialización de una tecnología, donde un producto y/o servicio debe diferenciarse de otro.

Dentro de los activos intangibles más importantes de una empresa, se encuentran los signos distintivos o marcas comerciales, pues éstas permiten al oferente del producto o del servicio, diferenciarse de otros oferentes, bajo el “paraguas” de un signo que el público relevante identificará con su producto o servicio, y no con el de otros oferentes de opciones semejantes, equivalentes o sucedáneas.

¿QUÉ ES UNA MARCA COMERCIAL?

La ley define la marca comercial como todo signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.

Una marca puede consistir en una palabra, un conjunto de letras, de números, en un símbolo o logo, o en una combinación de ellas.

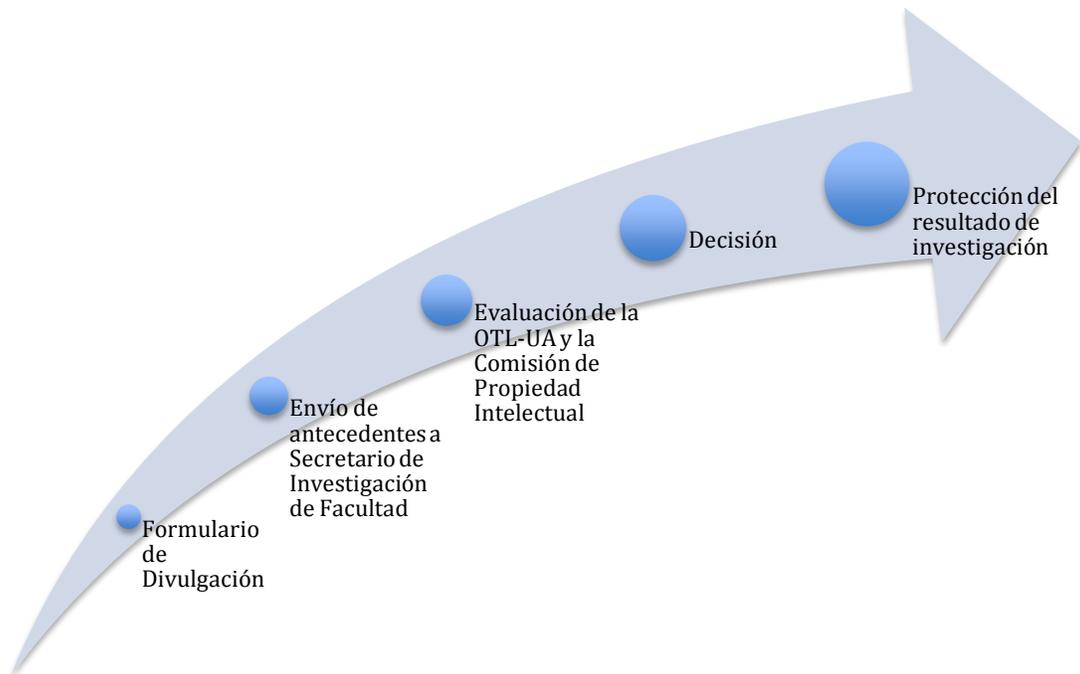
**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

La ley también permite la protección de marcas sonoras, precisamente porque ellas son también signos distintivos que permiten distinguir productos o servicios, y son susceptibles de representación gráfica.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS COMERCIALES

- Su principal función es distinguir. Por ello, deben ser distintivas, es decir, no descriptivas, indicativas, genéricas.
- Deben ser nuevas
- Su duración es de 10 años desde su inscripción, pero es el único derecho de propiedad industrial renovable.

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA



TODO COMIENZA CON EL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN Y SU COMUNICACIÓN INTERNA

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?

Conjunto de actividades metódicas que tienen por objeto la generación de nuevo conocimiento o resultado de investigación, tales como: proyectos financiados por fondos públicos o privados de investigación; los seminarios o memorias de título u otras actividades curriculares de investigación, incluyendo, entre otras, a las memorias de pregrado y las tesis de postgrado; o cualquier otra actividad inventiva o creativa dirigida por algún académico, investigador u otro miembro de la comunidad universitaria.

De la ejecución de un proyecto de investigación, pueden surgir nuevos conocimientos o resultados de investigación.

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

¿ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN EL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN?

Para evaluar el potencial de protección de un resultado de investigación, los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Antofagasta deben completar y enviar el FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN o de Disclosure al Secretario de Investigación de la Facultad respectiva.

¿QUÉ ES Y CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN?

Es el documento que da cuenta de una visión general de un resultado de investigación. Al mismo tiempo, le permite a la universidad tomar conocimiento de un resultado de investigación y evaluar su potencial de protección, mediante derechos de propiedad intelectual o industrial.

Es muy importante darle a este documento el carácter de confidencial y se restrinja su circulación, hasta que se determine si lo divulgado podría o no ser patentable.

Objetivos del Formulario de Divulgación de resultados de investigación:

1. Determinar si se está frente a una idea (desarrollo mental) o un desarrollo concreto.
2. Revelar el problema técnico que el resultado de investigación resuelve.
3. Revelar como el resultado de investigación resuelve dicho problema técnico.
4. Asistir a la identificación del tipo de protección más adecuado.

¿QUÉ DEBE CONTENER UN FORMULARIO DE DISCLOSURE?

- Descripción del resultado de investigación, incluyendo los elementos técnicos principales que componen el resultado y cómo éstos se relacionan para solucionar el problema planteado.
- Resumen de desarrollos más cercanos conocidos, incluyendo las publicaciones científicas de los inventores.
- Ejemplo práctico y datos experimentales

CUÁL ES EL ROL DE LA OTL EN LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UA

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de la Universidad de Antofagasta es la unidad dependiente de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado, que está encargada de la protección, gestión y comercialización de los resultados de investigación.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA OTL?

- Fomentar la protección y transferencia de los resultados de investigación de la Universidad.
- Evaluar, en conjunto a la Comisión de Propiedad Intelectual, o los asesores en la materia, si no existiere tal Comisión, la viabilidad de protección de los resultados de investigación.
- Definir la estrategia de protección de los resultados de investigación.
- Gestionar el proceso de protección de los resultados de investigación, articulando con los diversos actores que intervienen en el proceso.
- Gestionar el portafolio de tecnologías de la Universidad.
- Realizar gestiones tendientes a la comercialización de los resultados de investigación.

PATENTES DE INVENCIÓN Y ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

¿QUÉ DEBEMOS CONSIDERAR AL MOMENTO DE PATENTAR UN RESULTADO DE INVESTIGACIÓN?

- Las patentes de invención son activos intangibles de gran valor para una empresa o institución. Sin embargo, la definición inadecuada de la estrategia de protección y/o una mala gestión, pueden transformarla en un mero gasto.
- La decisión de proteger no sólo debe considerar aspectos técnicos y legales (cumplimiento de requisitos de patentabilidad), sino también aspectos comerciales, tales como existencia de mercado, estado de desarrollo, bienes sustitutos, existencia de barreras legales de entrada.
- Los derechos otorgados por las patentes de invención son territoriales y, por ende, la estrategia de protección debe estar estrechamente relacionada con la estrategia comercial.
- La tramitación de patentes de invención es un proceso largo, que requiere del soporte de los inventores.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN?

Se refiere a la identificación de un mecanismo de protección, mediante derechos de propiedad intelectual y/o industrial, para un resultado de investigación. Asimismo, comprende todas las actividades conducentes para la obtención de un derecho de propiedad intelectual o industrial, ante los organismos nacionales o internacionales que sean competentes.

IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS PATENTABLES

¿CÓMO SABER SI EL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN ES PATENTABLE? LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE ARTE PREVIO

Una vez concluido que estamos frente a una solución de un problema técnico, y que ella es potencialmente patentable, debe realizarse un Estudio de Arte Previo o Búsqueda del Estado del Arte, que permitirá identificar el potencial de protección de un resultado de investigación mediante patente de invención. También es útil para identificar la viabilidad de protección de otros derechos de propiedad industrial como modelo de utilidad o diseño industrial.

De esta manera, el formulario de divulgación de resultados de investigación es el principal insumo para la confección del Estudio de Arte Previo. Si la información proporcionada en él es insuficiente, el Estudio de Arte Previo no podrá cumplir su objetivo: Evaluar si el resultado de investigación cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para convertirse en una solicitud de patente de invención.

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE ARTE PREVIO:

1. Contener todos los objetos de protección (producto, proceso o aplicación/uso).
2. Usar descriptores generales (pero ajustados al resultado de investigación a evaluar), y también, particulares. Esto permite confirmar el alcance de la protección.
3. Usar múltiples bases de datos y no sólo bases de datos de patentes
4. Usar clasificadores: Clasificador Internacional (IPC), Clasificador U.S. (U.S. *classification*), Clasificación Cooperativa de Patente (EPC) , Clasificación Japonesa (FI), entre otros.
5. Incluir lista de documentos de arte previo encontrados cercanos y relacionados.
6. Indicar si se detectan diferencia con el arte previo (novedad), y si las diferencias detectadas son un aporte a la técnica (nivel inventivo).
7. Incluir las debilidades detectadas en la descripción de la tecnología y como reparar o fortalecer tales debilidades, en caso de ser posible.

Usualmente la búsqueda e investigación del Arte Previo, es realizada por asesores externos a la Universidad; especialistas en Propiedad Industrial.

REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE?

Toda solicitud de patente debe contener lo siguiente:

1. Formulario solicitud de patente.
2. Formulario hoja técnica.
3. Memoria descriptiva.
4. Pliego de reivindicaciones.
5. Dibujos.

¿QUÉ DEBE CONTENER LA MEMORIA DESCRIPTIVA?

- Indicación del problema técnico que resuelve la invención.
- Alternativas existentes con anterioridad.
- Descripción detallada del invento, identificando el objetivo protegido (aparato, procedimiento, uso o combinación de uno o más de éstos), así como los elementos esenciales y opcionales que lo componen.
- Selecciones para elementos esenciales y opcionales (en caso de ser posible).
- Figuras que asistan a la comprensión del invento.
- Ejemplos.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL PLIEGO DE REIVINDICACIONES?

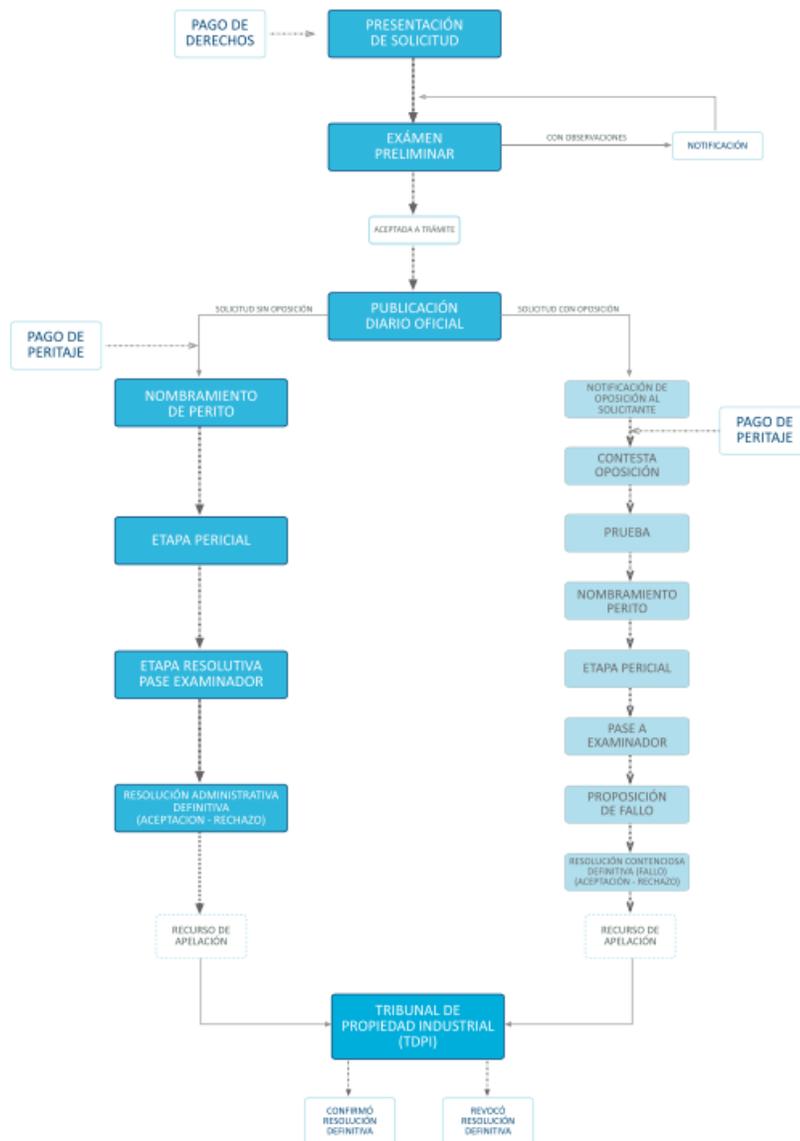
- Tantas reivindicaciones independientes como objetivos de protección (aparato, procedimiento, uso o combinación de uno o más de éstos) hayan sido identificados en la memoria descriptiva.
- Tantas reivindicaciones dependientes como selecciones posibles se hayan descrito para sus elementos esenciales.
- Tantas reivindicaciones dependientes como elementos opcionales se hayan descrito.
- Las selecciones pueden ser funcionales o estructurales.
- La redacción siempre debe ser realizada de lo general a lo particular (cobertura).

¿CÓMO PATENTAR EN CHILE?

En nuestro país, las solicitudes de patente de invención se protegen en INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y la tramitación dura entre 4-5 años aproximadamente.

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFCINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN EN INAPI?



Fuente: INAPI

¿QUÉ ES EL EXAMEN PRELIMINAR?

Tras la presentación de una solicitud de patente, INAPI revisa si dicha solicitud cumple con todas las formalidades exigidas por la ley. Estas formalidades son las siguientes:

**UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO**

- Nombre completo o razón social, RUT y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante legal si lo hubiere.
- Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.
- Número, lugar y fecha de primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere,
- Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención.
- Firma del solicitante y/o su representante.
- En caso de existir apoderados o representante, el respectivo poder.
- En caso que el solicitante sea diferente al inventor, se debe acompañar la respectiva cesión derechos.
- Comprobante de pago de los derechos respectivos.
- Resumen del invento, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos cuando procediere.

¿QUÉ ES LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL?

Si la solicitud de patente cumple con todas las formalidades, se procederá a la publicación en el Diario Oficial del título de ella, con el objeto de que cualquier tercero que se sienta afectado por la solicitud de patente pueda acercarse al INAPI a revisar el contenido de la Solicitud, y si estima conveniente, oponerse a la misma, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de publicación.

Desde el momento de la publicación de la solicitud de patente, ésta pasa a formar parte del Estado del arte.

¿QUÉ ES EL EXAMEN DE FONDO?

Es un documento escrito, emitido por un perito designado por la Oficina de Patentes, que contiene el análisis técnico respecto al cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad de la solicitud de patente (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial).

El solicitante (titular) de la patente tiene un plazo de 60 días hábiles para contestar el informe pericial.

¿QUÉ ES LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA?

Es la resolución dictada por el Director Nacional, en virtud de la cual se acepta o rechaza la solicitud de patente.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿CÓMO PROTEGER INTERNACIONALMENTE UNA INVENCION?

Tal como se ha señalado, las patentes de invención gozan de protección sólo en aquellos países donde ha sido efectivamente solicitada y concedida. En el resto de los países, la invención será de dominio público.

En razón de lo anterior, acuerdos internacionales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) se transforman en herramientas muy útiles para la protección de resultados de investigación a escala internacional.

¿QUÉ ES EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)?

Es un tratado internacional, de carácter procedimental, suscrito por más de 150 países, cuyo objetivo principal es simplificar el proceso de protección internacional de una invención.

EL TRATADO PCT Y LA “PATENTE MUNDIAL”

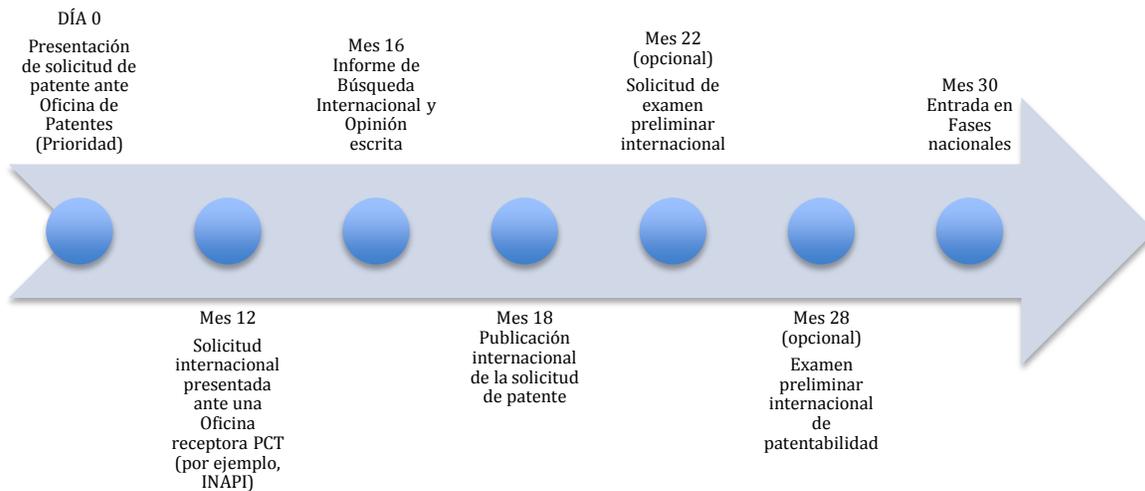
Es importante señalar que no existe la patente mundial. El Tratado PCT es meramente procedimental y no otorga patentes, sin embargo, simplifica la tramitación internacional de las patentes de invención, toda vez que en base a una sola presentación en algún país miembro del tratado puedo llegar a obtener protección de una invención en todos los países que formen parte de él.

¿POR QUÉ ES CONVENIENTE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT SI QUIERO PROTEGER INTERNACIONALMENTE UNA INVENCION?

- Simplifica el proceso de protección internacional.
- Brinda información sobre las fortalezas y debilidades de la invención (Informe de Búsqueda Internacional y Examen preliminar de patentabilidad).
- Retrasa por hasta 30 meses (contados desde la fecha de la primera solicitud de patente) los gastos asociados a la presentación, tramitación y obtención de patentes de invención en los países miembros del tratado. De esta manera, se otorga un plazo mayor para: (i) definir los mercados donde quiero solicitar protección; (ii) buscar inversionistas o socios comerciales; y (iii) evaluar la conveniencia de continuar con el proceso de protección, en vista del informe de búsqueda internacional.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD PCT?



¿QUÉ ES EL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL?

El Informe de Búsqueda Internacional o *International Search Report* es emitido por una Oficina de Patentes designada (Autoridad Internacional de Búsqueda) que identifica documentos más cercanos a la invención y cómo éstos podrían afectar la novedad y/o nivel inventivo de la invención.

¿QUÉ ES EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DE PATENTABILIDAD?

Es un documento donde se emite una opinión preliminar y no vinculante respecto al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención.

¿QUÉ ES LA PRESENTACIÓN DE FASES NACIONALES?

Como el tratado PCT no otorga patentes, se requiere la presentación de solicitudes de patente en aquellos países miembros del tratado, con el objeto de obtener protección de la invención.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: IDENTIFICACIÓN DE CONVENIOS RELEVANTES

Desde una perspectiva amplia, se entiende por transferencia tecnológica el proceso mediante el cual se transfiere conocimiento de una organización o persona a otra persona u organización. Esta transferencia de conocimiento puede adoptar variadas formas (licencia, cesión, creación de empresa de base tecnológica), y por lo general comprende dos componentes: conocimiento (intercambio de información, resultados de investigación, *know how*) y propiedad intelectual.

De esta manera, tanto en el proceso de I+D como al momento de explotar o comercializar un resultado de investigación, nos enfrentamos a diversos contratos que repercuten en el proceso de transferencia tecnológica. Algunos de estos contratos son los siguientes:

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA, “NON-DISCLOSURE AGREEMENT”)

Este tipo de contratos tiene por objeto regular el intercambio de información entre dos o más partes. Son muy utilizados cuando la información intercambiada tiene valor para alguna de las partes, o bien su divulgación puede afectar eventuales derechos de propiedad intelectual o industrial.

¿QUÉ DEBE CONTENER UN NDA?

Todo NDA debe regular, al menos, los siguientes aspectos:

- Identificación de la información que quedará amparada por la confidencialidad.
- Los mecanismos de intercambio de dicha información.
- Las personas habilitadas para tener acceso a dicha información.
- Los estándares de almacenamiento, cuidado, comunicación y destrucción.
- Las excepciones de la información confidencial.
- Cláusulas penales (esto se debe analizar caso a caso)

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES, (MTA, “MATERIAL TRANSFER AGREEMENT”)

Los MTA son contratos muy habituales en materia de investigación y desarrollo, y tienen por objeto regular la entrega de materiales de investigación tangibles de una institución a

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

otra. Este material se entrega para fines limitados y determinados que deben fijarse en el propio contrato.

Generalmente, está más asociado a la transferencia de materiales biológicos, aunque podría aplicarse a materiales de otro tipo.

¿QUÉ DEBE CONTENER UN MTA?

Todo MTA debe contener, al menos, los siguientes aspectos:

- Definición del material transferido.
- Uso permitido del material (finalidad)
- El precio (si lo hubiere)
- Regulación de la responsabilidad por los daños a terceros que pueda provocar el receptor del material por uso inadecuado.
- Cláusula de confidencialidad.
- Cláusula de propiedad intelectual (a quien pertenecerán los resultados derivados del uso del material)

CONTRATO DE BROKERAGE

El *Brokerage* es un contrato mediante el cual una parte (*broker*) actúa como intermediario entre quien ofrece una tecnología y quien la recibe por medio de algún instrumento de transferencia, normalmente cobrando una comisión.

¿QUÉ DEBE CONTENER UN CONTRATO DE *BROKERAGE*?

Todo Contrato de *Brokerage* debe contener, al menos, los siguientes aspectos:

- Definición del encargo y su duración.
- Exclusividad o no del encargo.
- Facultades y prohibiciones del agente intermediario.
- Facultad de representación (por lo general las universidades no otorgan facultades de representación al *broker*)
- Comisión.
- Plan de trabajo y/o actividades que debe realizar el *broker*.

CONTRATO DE LICENCIA

Es un contrato de transferencia tecnológica que recae sobre bienes intangibles y, en particular, sobre derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

En virtud de este tipo de contratos el titular de un derecho de propiedad intelectual y/o industrial autoriza a un tercero a utilizar dicha propiedad intelectual, sin que exista una transferencia de los derechos de propiedad.

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

¿QUÉ DEBE CONTENER UN CONTRATO DE LICENCIA?

Todo Contrato de Licencia debe contener, al menos, los siguientes aspectos:

- Identificar los activos intangibles licenciados.
- Definir el ámbito de aplicación.
- Usos autorizados.
- Territorio.
- Plazo.
- Exclusividad o no.
- Regalías.
- Mejoras de la tecnología.

Ante dudas por favor comunicarse con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, al correo electrónico: otl@uantof.cl

©Universidad de Antofagasta

Esta obra ha sido licenciada a la **Universidad Arturo Prat** para su adaptación, reproducción y distribución, bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento-NoComercial - CompartirIgual4.0.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

