



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

**REF.: Promulga REGLAMENTO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA de la
Universidad Técnica Federico Santa María.-**

DECRETO DE RECTORIA N°260/2017

VALPARAISO, 28 de julio de 2017

VISTOS:

- 1° Lo aprobado por el Consejo Académico, en su sesión Extraordinaria N°381 de fecha 13 de julio de 2017, según Acuerdo N°866;
- 2° Lo dispuesto en el art. 58, letra c), del Estatuto de la Universidad, del 29 de abril de 1992;
- 3° El Decreto de nombramiento del Rector N°02/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014;
- 4° Las facultades que me confiere el Estatuto de la Universidad.

DECRETO:

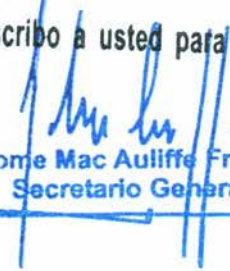
- 1° Promúlguese para su cumplimiento el "Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica" de la Universidad, compuesto de los siguientes títulos: Disposiciones Generales, Del Derecho de Autor, De la Propiedad Industrial, De los Conflictos de Titularidad, De la Comercialización y Regalías, Conflictos de Interés, Spin-off, De la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento (OTTL), y, Disposiciones Transitorias, cuyo texto firmado y timbrado en cada una de su fojas por el Secretario General, se acompaña al presente decreto.
- 2° El Reglamento antes mencionado entrará en vigencia a contar de la total tramitación del Decreto de Rectoría que lo promulga.

Comuníquese, publíquese y archívese,


Jerome Mac Auliffe Franklin
Secretario General


Darcy Fuenzalida O'Shee
Rector

Lo que transcribo a usted para su conocimiento


Jerome Mac Auliffe Franklin
Secretario General

Distribución:

1. Consejo Superior
 2. Rectoría
 3. Consejo Académico
 4. Consejo Normativo de Sedes
 5. Vicerrectoría Académica
 6. Vicerrectoría Astos. Ec. y Adm.
 7. Secretaría General
 8. Contraloría General
 9. Dirección General de Planificación y Desarrollo
 10. Dirección General de Docencia
 11. Dirección General de Finanzas
 12. Dirección General Investigación, Innovación y Postgrado
 13. Dirección General de Asistencia Técnica
 14. Dirección General Comunicaciones
 15. Sedes y Campus
 16. Departamentos Académicos y Docentes
 17. Dirección de Finanzas
 18. Dirección de Estudios
 19. Dirección de Recursos Humanos
 20. Dirección de Relaciones Estudiantiles
 21. Dirección Difusión Cultural
 22. Dirección de Admisión
 23. Biblioteca Central
 24. ACA, OAI, 3IE, DI, DAC
- /asg

**POLITICA Y REGLAMENTO DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL E INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA**

PRESENTACIÓN

La protección de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad en general son actividades relevantes para la Universidad Técnica Federico Santa María, concordantes con la Misión de esta casa de estudios de crear y difundir nuevo conocimiento para liderar el desarrollo del país y la humanidad.

La trayectoria de esta Universidad se reconoce, a nivel nacional e internacional, por una destacada actividad en el ámbito científico – tecnológico, generando una labor de investigación e innovación de reconocido prestigio. En este contexto, es que la Universidad dio un primer paso en regular la propiedad intelectual y actividades de invención, desarrollo y transferencia tecnológica en el año 1994 cuando se emitió el Decreto N°16, de fecha 15 de marzo de 1994, el cual modificó el artículo 4° del Reglamento General N°46 de Patente de Invención.

Sin embargo, hoy en día se hace necesario establecer protocolos claros de gestión de las invenciones y actividades de administración y transferencia de propiedad intelectual, con los cuales la Universidad pueda gestionar la Innovación y la Transferencia Tecnológica.

En el año 2012, la Universidad se adjudica el Proyecto OTTL-1 de Innova Chile de CORFO y en forma complementaria se han desarrollado diversas actividades tendientes a generar las políticas adecuadas, junto a la elaboración de un Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y de Transferencia Tecnológica que gestione y dé valor al conocimiento generado por los miembros de esta Universidad. En este sentido, a través de un proceso de tipo participativo donde se recogieron los requerimientos e inquietudes respecto a la temática en la comunidad universitaria, los que fueron incluidos en las bases de la actual Política y Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y de Transferencia Tecnológica. Éstos a su vez son concordantes con el Plan Estratégico de la Universidad para el período 2014 – 2018.

Este proceso ha sido potenciado con los Proyectos de Innova Chile de CORFO: OTTL-2 adjudicado el año 2015 y, actualmente, con el Proyecto OTTL Consolidación en ejecución en la Universidad. Esto permitirá a nuestra comunidad universitaria seguir afianzándose como actor relevante en el ámbito de la investigación, innovación y transferencia del conocimiento generado por sus investigadores, mediante la protección, la transferencia y la comercialización de la tecnología a la sociedad.

POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La Política Institucional de Investigación de la Universidad, aprobada por el Consejo Superior en el acuerdo N° 832, de la sesión N° 234 del 12 de mayo de 2011, incluida en el Plan Estratégico 2014-2018, establece la necesidad de generar el "diseño e implementación de un modelo de captura de valor proveniente de tecnologías basadas en Ciencia". Por tal motivo, este documento sobre Políticas de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica establece las directrices para el funcionamiento de la Universidad en esta materia, bajo el marco legal establecido por la Ley N° 17.336, que regula el derecho de autor, y la Ley N° 19.039 y sus posteriores modificaciones (entre ellas, la Ley N° 19.996 y Ley N° 20.569), que regula la propiedad industrial.

De esta manera, se busca equilibrar los intereses de los creadores del intelecto (sean estos académicos, docentes, estudiantes y/o trabajadores) con los de la Universidad y sus unidades, regulando la participación que a cada cual corresponda en el resultado de este proceso intelectual, reconociendo siempre a quien ha originado dichas creaciones.

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

TITULO I

Disposiciones Generales

1. Objeto de este Reglamento

Artículo 1° La Universidad, de acuerdo a sus políticas de investigación e innovación, promoverá la creación intelectual e industrial en todas las formas compatibles con su misión. En este propósito, resulta esencial el libre intercambio y transferencia de conocimiento para el mejoramiento de los procesos de formación e investigación, con el fin de contribuir significativamente al desarrollo social y económico del país. No obstante, la Universidad también velará por resguardar y proteger los derechos de los inventores así como de todas las partes involucradas que de dicho proceso de creación y desarrollo se generen, que puedan ser objeto de una potencial transferencia tecnológica, cautelando en dichas acciones de protección no dilatar significativamente su aporte al quehacer de formación y a la divulgación de resultados de la creación.

Artículo 2° El presente Reglamento tiene por objeto regular los derechos y obligaciones sobre las creaciones o desarrollos susceptibles de algún tipo de protección y que sean desarrollados por los miembros de la comunidad universitaria, o por cualquier persona que participe en actividades o proyectos al amparo o registro de la Universidad.

2. Definiciones y Glosario

Artículo 3° Considerando lo dispuesto por la legislación chilena vigente, a saber, la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, la Ley N° 19.342, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, así como, lo indicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

- a. Propiedad Intelectual: Conjunto de normas que regulan el derecho que, por el solo hecho de la creación, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.
 - Derecho de autor: comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.
 - Derecho moral de autor: Conjunto de derechos personales y exclusivos que tiene el autor de una obra durante toda su vida, que tienen por objeto preservar su vínculo personal con su obra. Son derechos que no son transferibles ni cedibles, pero se transmiten por causa de muerte.



- Derecho patrimonial de autor: Conjunto de derechos que permiten al titular del derecho de autor obtener una retribución económica por el uso de su obra por parte de terceros, junto con poder impedir la utilización, sin o contra su voluntad o autorización. Este tipo de derechos son esencialmente transferibles y cedibles.
- b. Propiedad Industrial: Conjunto de normas que regulan los derechos que tiene o puede tener cualquier persona natural o jurídica sobre creaciones, tales como, las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.
 - Patente de Invención: Derecho exclusivo concedido por el Estado para la protección de una invención que es nueva, cuya generación implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación industrial. Este derecho tiene una duración de 20 años, no renovable, desde la presentación de la solicitud.
 - Modelo de Utilidad: Cualquier instrumento, aparato, herramienta, dispositivo u objeto o partes de éstos 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. Este derecho tiene una duración de 10 años, no renovable, desde la presentación de la solicitud.
 - Diseño Industrial: Toda forma tridimensional 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 éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. Este derecho tiene una duración de 10 años, no renovable, desde la presentación de la solicitud.
 - Dibujo Industrial: Toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial. Este derecho tiene una duración de 10 años, no renovable, desde la presentación de la solicitud.
 - Topografía de circuitos integrados: Es la disposición tridimensional de elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación. Lo que se protege es el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su "topografía". Este derecho tiene una duración de 10 años, no renovable, desde la presentación de la solicitud.
- c. Dominio Público: Ideas o conocimientos sobre el que ninguna persona ejerce derecho de propiedad, o no son susceptibles de ser protegidos, como son aquellas invenciones respecto de lo que su patente expira o debido a prescripción de plazos establecidos tanto a nivel nacional como internacional.



- d. Inventor: Toda persona que participe aportando creatividad en el desarrollo de algo que no existía previamente.
- e. Titularidad: Circunstancia en que se obtiene un derecho.
- f. Contrato de Licencia: Instrumento jurídico establecido formalmente entre un titular de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, denominado "licenciante" y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos, denominado "licenciataria", a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía) por un tiempo y en un territorio o nicho de mercado determinado, manteniéndose la propiedad de la patente en manos del titular. El contrato de licencia puede ser o no exclusiva.
- g. Regalía o "Royalty": La cantidad que se paga por concepto de licencia.
- h. Beneficio neto: Término utilizado para designar la ganancia que se obtiene de la comercialización de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, después de descontado los gastos.
- i. Gastos: Son expensas en que se incurre para la protección y/o comercialización del desarrollo de una determinada actividad que se origine de una tesis, investigación y/o proyecto.
- Gastos de Protección, que dicen relación con toda suma de dinero que la Universidad haya pagado o deba pagar con el objeto de obtener y/o mantener la protección legal de una tecnología ante los organismos competentes, ya sean nacionales o extranjeros. Comprenderá la protección legal de una tecnología, los gastos relacionados a la preparación, tramitación, mantención y defensa de una solicitud de protección.
 - Gastos de Gestión Tecnológica, dice relación con los gastos necesarios para la comercialización y/o transferencia de una tecnología, que incluye, entre otros la búsqueda de potenciales socios comerciales, estudios de libertad de operación, realización y/o apoyo en la confección de estudios de mercado, diseños y/o ejecución de modelos de negocios, seguimiento de contratos de licencia.
- j. Transferencia de conocimiento: El proceso de captura, recolección y transmisión del conocimiento explícito o tácito, incluyendo capacidades y competencias. Dicha acción puede darse mediante actividades comerciales o gratuitamente a través de la investigación, consultoría, licenciamiento, creación de Spin-offs, publicación, movilidad de investigadores, entre otras formas de transferencia de conocimiento.
- k. Transferencia tecnológica o de tecnología: Corresponde a un tipo de transferencia del conocimiento, caracterizado por el traspaso de conocimientos mediante acuerdos contractuales, por el cual la sociedad recibe innovaciones resultantes de la investigación con el fin de comercializarlos u otorgarlos libres de costo, bajo la forma de nuevos productos y/o servicios.
- l. OTTL: Oficina de transferencia tecnológica y licenciamiento de la Universidad.



- m. INAPI: El Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- n. PCT: El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, al que Chile suscribe desde el 02 de junio de 2009. (Patent Cooperation Treaty).
- o. USM: Universidad Técnica Federico Santa María.
- p. DGIIP: Dirección General de Investigación, Innovación y Postgrado.
- q. Manual de Procedimientos en Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnológica: Manual de procedimientos de soporte a la presente normativa que apoya y facilita la aplicación de ésta en los ámbitos de protección y licenciamiento.

3. Titularidad de los Derechos

Artículo 4° El derecho de autor, establecido en la ley de propiedad intelectual (Ley N° 17.336), sobre las obras en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, desarrolladas por los miembros de la comunidad universitaria, o por cualquier persona que participe en actividades o proyectos de la Universidad en cualquier régimen, pertenecerá al autor, sin perjuicio de las excepciones señaladas en los artículos 14° y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 5° El derecho de propiedad industrial sobre las invenciones que se desarrollen por los miembros de la comunidad universitaria o por cualquier persona que participe en actividades o proyectos de la Universidad en cualquier régimen, pertenecerá a la Universidad, según lo señalan los artículos 19° y siguientes del presente Reglamento. Para proteger adecuadamente la titularidad de los derechos y la distribución de los beneficios potenciales que de dichas creaciones se produjesen para los autores, la Universidad mantendrá un protocolo definido basado en las normas establecidas en el presente Reglamento.

4. Uso de medios proporcionados por la Universidad

Artículo 6° Lo establecido en los artículos anteriores, es válido en la medida que el autor o inventor para la creación de la obra, hiciera uso de medios proporcionados por la Universidad.

Artículo 7° Quien, no siendo miembro permanente de la Universidad, participe en un trabajo o proyecto que potencialmente genere un producto protegible y que implique un uso de medios proporcionados por la Universidad, deberá firmar el "Acuerdo de Cesión de Derechos Industriales y de Confidencialidad con la USM". En dicho acuerdo quedará establecido que las invenciones o creaciones generadas por el trabajo o proyecto son de propiedad de la Universidad y su obligación de confidencialidad respecto de las mismas. El Director de la Unidad donde se desarrolla la actividad, deberá velar por la firma de dicho acuerdo, informando oportunamente y por escrito a la DGIIP, con copia a la OTTL, para que efectúe la tramitación de la firma del acuerdo mencionado.



5. Obligaciones Contractuales

Artículo 8° Las obligaciones contractuales que la Universidad establezca con terceros y que contemplen aportes tanto públicos como privados, prevalecerán al momento de establecer la titularidad de los derechos de la propiedad que eventualmente se generen en el marco de dichos convenios o contratos.

Artículo 9° La Universidad deberá promover normas y sus procedimientos asociados que permitan resguardar eficazmente sus derechos, distinguiendo la titularidad de la propiedad intelectual o industrial que se genere de dichos acuerdos, de aquella ya existente y que fuere aportada en el marco de los acuerdos o contratos respectivos.

Lo anterior se aplicará en aquellos convenios o actos que celebre la Universidad, de los cuales puedan derivar creaciones, invenciones o innovaciones.

6. Comunicación de una Invención e inicio del proceso de Protección

Artículo 10° Cuando un miembro de la comunidad, en el marco de su trabajo universitario, detectare que una creación o desarrollo puede tener potencial para ser protegible, deberá informarlo por escrito a la OTTL, mediante documento denominado "declaración de invención", absteniéndose de publicar o difundir, en concordancia con lo establecido en el subtítulo 8, artículos 12 y 13 del presente Reglamento.

Artículo 11° Luego de realizada la comunicación referida en el artículo anterior y habiéndose constatado por la OTTL que corresponde a una creación protegible, deberá firmarse el conjunto de documentos que forman parte del procedimiento formal. La firma de los documentos tendrá como objetivo proteger adecuadamente la titularidad de los derechos, la distribución de los beneficios potenciales para los autores o inventores, y cualquier otra acción de protección, según sea el caso.

7. Confidencialidad

Artículo 12° Cualquier persona que participe en actividades o proyectos de la Universidad cuyo resultado genere un producto protegible, ya sean financiados con los recursos de ésta o con fondos externos, cualquiera sea su régimen o forma de vinculación, deberá suscribir los respectivos acuerdos de confidencialidad, de tal manera de resguardar la obtención de derechos de propiedad por parte de la Universidad.

Artículo 13° Los miembros de la comunidad universitaria que deseen divulgar los resultados de sus estudios, con el fin de evitar poner en dominio público la información, y de esta manera afectar la novedad de elementos potencialmente protegibles (patentables), podrán someter previamente a revisión, por parte de la OTTL, el material a divulgar. En aquellos casos que sea viable, se dará inicio al proceso de protección mediante declaración de invención.

TITULO II



Del Derecho de Autor

Artículo 14° La Universidad resguardará los derechos que por el solo hecho de su creación adquieren los autores de obras de la inteligencia, en los ámbitos literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, obligándose a reconocer el derecho moral comprendido, que por ley le pertenece.

Estas obras son aquellas que se encuentran protegidas por la Ley N°17.336, considerándose especialmente las que se señalan en su artículo tercero.

La Universidad asume como obligación el reconocimiento expreso del nombre del autor de una creación, en cualquier tipo de comunicación interna o externa referente a ella, imponiéndoles a todos los miembros de la comunidad universitaria la obligación de velar por su cumplimiento.

Artículo 15° Los derechos patrimoniales establecidos en virtud de la ley de Propiedad Intelectual pertenecerán a la Universidad, previa celebración de los contratos que autoricen la cesión de derechos correspondientes y el resguardo de los beneficios para los partes establecidos en el presente reglamento. Esto aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el resultado susceptible de protección, sea producto de un trabajo o investigación para cuyo fin la persona haya sido específicamente contratada.
- b) Cuando la creación o investigación haya sido realizada, con uso de medios proporcionados por la Universidad, según lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del presente Reglamento.
- c) Cuando el resultado susceptible de protección, sea desarrollado en el marco de un convenio o contrato entre la Universidad y terceros, en que se contemple expresamente la asignación de los derechos de Propiedad Intelectual a nuestra Institución, prevalecerá lo pactado. Conforme a ello, la Universidad deberá suscribir en forma previa los contratos que correspondan con las personas participantes en la creación.

Artículo 16° En el caso de los programas computacionales desarrollados o producidos en el desempeño de funciones laborales, regirá lo establecido en el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley N°17.336, relativo a Propiedad Intelectual, entendiéndose que la titularidad de éstos es de la Universidad. En este caso, los registros del derecho de autor o de protección nacional o internacional que éstos pudieren obtener por vía de proteger la propiedad industrial, deberán cautelarse por cada miembro de la comunidad universitaria para que se preserven los requerimientos establecidos por la ley y el cumplimiento de los requisitos de novedad establecidos para la Propiedad Industrial.

Artículo 17° El creador o inventor que se encuentre en cualquiera de las situaciones descritas en los dos artículos precedentes, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 8° y 9° del presente Reglamento, suscribiendo la respectiva cesión de derechos a la Universidad.

Artículo 18° Tratándose de obras, textos, pruebas, apuntes y/o cualquier material que sea



realizado por miembros de la comunidad universitaria para la enseñanza de una asignatura o curso en específico, los derechos de propiedad intelectual pertenecerán al autor, a no ser que éste haya sido contratado específicamente para el desarrollo de este material. Lo anterior es sin perjuicio de los derechos de imagen u otros que pudiesen corresponderle a Universidad. El autor es dueño de la guía o texto creado, sin embargo, para hacer uso de él fuera del ámbito educacional de la Universidad, no podrá usar ninguna imagen o símbolo representativo de la Universidad sin autorización expresa para ello.

TITULO III

De la Propiedad Industrial

1. Titularidad de la Invención

Artículo 19° Los derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, o cualquier otro que pudiera existir, derivados de las invenciones desarrolladas por académicos, docentes, estudiantes, administrativos o cualquier otra persona que participe en programas o proyectos de la Universidad en cualquier régimen, incluidos los académicos y los alumnos visitantes, serán de propiedad de la Universidad (todo ello conforme a lo que prescribe la Ley N°19.039).

Para los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las variedades vegetales tendrán el mismo tratamiento que se señala en el presente Título.

Artículo 20° En los casos en que el creador o inventor sea una persona contratada por la Universidad, independiente de la naturaleza de la relación, la facultad de solicitar el respectivo registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa pertenecen a la Universidad. Esto aplicará incluso respecto de los miembros de la comunidad universitaria que se encuentren en el extranjero, ya sea en Universidades, Centros de Investigación u otros.

Artículo 21° Cada uno de los creadores o inventores deberán formalizar, por escrito, la cesión de titularidad de los derechos respectivos, mediante la suscripción de los documentos que formen parte del procedimiento establecido para estos efectos por la Universidad.

Artículo 22° Cuando la creación o invención hubiese sido por una persona que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, pero que ha utilizado medios de la universidad para desarrollar la creación o invención, la facultad de solicitar el registro y el derecho de propiedad industrial corresponderá a la Universidad, debiendo suscribirse la respectiva cesión de derechos.

Artículo 23° El creador o inventor deberá siempre cumplir con lo dispuesto en los artículos 8° y 9° del presente Reglamento.

Artículo 24° Sin perjuicio del artículo anterior, excepcionalmente, la Universidad podrá renunciar a la titularidad de derechos de propiedad industrial, en cuyo caso cederá a título gratuito tales derechos a los inventores. Dicha determinación la deberá adoptar la DGIIIP



sobre la base de un informe emitido por un Comité Ad-Hoc, constituido para tales efectos.

La constitución del Comité Ad-Hoc y sus funciones son establecidas por la OTTL en el conjunto de procedimientos necesarios para la aplicación de este Reglamento.

2. De las Marcas Comerciales

Artículo 25° Todos los tipos de signos distintivos registrados, sean marcas propiamente tales o frases de propaganda o publicitarias creadas para identificar productos o servicios de la Universidad, que sean usados en sus dependencias por parte de miembros de la comunidad universitaria o terceros que presten servicios a ésta, pertenecerán exclusivamente a la Universidad Técnica Federico Santa María.

3. Financiamiento de la Tramitación de Propiedad Industrial

Artículo 26° La Universidad, cumpliendo con las Políticas Institucionales de Investigación, Innovación y de Propiedad Intelectual e/o Industrial, siempre que cuente con los recursos necesarios, contribuirá al financiamiento o cofinanciamiento de todas las invenciones informadas mediante las Declaraciones de Invención, que sea factible proteger.

No obstante lo anterior, la Universidad, a través de la DGIIIP, exigirá incluir en el presupuesto de las postulaciones a fuentes de financiamiento externas, que por sus bases lo permitan, los costos parciales de gestión de propiedad intelectual e industrial de las invenciones relacionadas a dichos proyectos.

Artículo 27° Todas aquellas solicitudes de protección que se deseen presentar en otros territorios distintos del nacional, que no cuenten con financiamiento de proyectos provenientes de fuentes externas, deberán ser evaluadas por parte de la DGIIIP, con el fin de establecer la posibilidad de financiar la tramitación del registro sólo por cuenta de la Universidad o de buscar cofinanciamiento, a través de convenios de licenciamiento o de desarrollo de productos con socios estratégicos, que estén dispuestos a realizar un aporte financiero al proceso de protección de la propiedad industrial.

Artículo 28° En el caso que la DGIIIP decidiera no registrar o inscribir un determinado derecho, el autor, creador o inventor, según sea el caso, podrá iniciar o continuar con el procedimiento de protección de la propiedad en Chile o el extranjero, sin aportes financieros de la Universidad y bajo la responsabilidad de los autores.



TITULO IV

De los Conflictos de Titularidad

Resolución de Conflictos de Titularidad

Artículo 29° En los casos en que exista controversia acerca de la titularidad de los derechos de propiedad, cualquiera de las partes afectadas podrá recurrir ante la DGIIP, a través de la OTTL, de acuerdo a lo que se hace referencia el Título VI del presente Reglamento, la que, para resolver, convocará un Comité Ad-Hoc de expertos.

Artículo 30° Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la parte que se considere afectada por la no tramitación del proceso de protección, podrá presentar una apelación ante la OTTL, dentro del plazo de 30 días, contados desde la certificación que realice el director de la OTTL del hecho que origina este recurso.

En este caso, el Director de la OTTL elevará la solicitud a la DGIIP, la que resolverá de acuerdo al informe que emita el Comité Ad-Hoc de expertos en materias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Sin perjuicio de ello, para resolver, deberá oírse a quien haya presentado la apelación respectiva, junto con el Director de la Unidad que corresponda, cuyas presentaciones podrán ser realizadas en forma oral o escrita. En todo caso, la DGIIP contará con un plazo de 30 días hábiles para resolver la controversia.

Artículo 31° Contra la decisión de la DGIIP respecto a la apelación interpuesta, no procederá recurso alguno.

TITULO V

De la Comercialización y Regalías

Participación en los Resultados de Comercialización

Artículo 32° La Universidad garantiza a los inventores, que éstos recibirán parte del beneficio financiero que la Institución obtenga por la comercialización de la tecnología asociada a su invención.

Artículo 33° La distribución de las regalías a los inventores se realizará una vez hayan sido descontados los gastos incurridos en la obtención, mantención y gestión del título de protección respectivo, así como los gastos incurridos en el proceso de comercialización de la tecnología.

Artículo 34° Las regalías serán distribuidas entre todos los inventores pertenecientes a la comunidad universitaria, que figuren en el título de propiedad industrial o en un documento de igual validez, en aquellos casos en que la tecnología haya sido protegida.



Artículo 35° En casos de licenciamiento de tecnologías, la Universidad cobrará al licenciataria un royalty sobre las ventas. La OTTL estudiará cada caso particular y recomendará posibles porcentajes de royalty. La facultad de visar el licenciamiento residirá en la DGIIIP.

Artículo 36° De las regalías o beneficios que reciba la Universidad por la explotación de derechos de propiedad intelectual, del licenciamiento o cualquier otra forma de comercialización de los derechos de propiedad industrial de la Universidad, se asignará un 40% del beneficio neto percibido, al autor consignado en la solicitud de patentamiento o en el documento de acuerdo entre las partes.

En los casos en que exista más de un autor, se repartirá este 40% de los beneficios entre todos ellos, según la proporción establecida de común acuerdo. Este acuerdo deberá ser informado a la OTTL por escrito. Aquellos autores que deseen renunciar a estos beneficios, deberán comunicarlo por escrito a la misma oficina.

Si transcurrido 60 días desde la recepción de los beneficios por parte de la USM, las partes no han llegado a acuerdo de distribución de éstos, la DGIIIP se reserva el derecho a repartir los beneficios en fracciones iguales entre todos los inventores.

La OTTL velará porque se entregue oportunamente la proporción correcta a aquellos inventores que, al momento de declarar la invención, hayan sido parte de la comunidad universitaria, pero que, al momento de generarse el beneficio, no se encuentren vinculados a ésta. Igualmente, la OTTL velará por la entrega correcta y oportuna de los beneficios correspondientes al inventor o a sus herederos, siempre y cuando, se cuente con la información necesaria para cumplir con ello.

El 60% de beneficios netos correspondientes a la Universidad, se distribuirá en la siguiente proporción: un 50% para la(s) Unidad(es) o Centro(s) de origen del o los inventores y un 50% para fondos centrales de la Universidad.

TITULO VI

Conflictos de Interés

***Todas las disposiciones señaladas a continuación están en concordancia con el Código de Ética Institucional.**

Artículo 37° Existe conflicto de interés cuando un integrante de la comunidad universitaria tiene, o podría tener, un interés particular contrario a sus obligaciones para con la Universidad, establecidas en su contrato de trabajo y en los reglamentos y decretos institucionales vigentes. Se incluye en este interés particular el interés de su cónyuge, hijos, hermanos y parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral hasta segundo grado inclusive y socios directos.

Artículo 38° En el caso que existan conflictos de esta naturaleza, la parte involucrada



deberá restarse de la toma de decisiones relativas a negociación de beneficios por licenciamiento o comercialización de tecnologías, distribución de regalías entre inventores u otras acciones similares. La DGIIP deberá velar por el cumplimiento de esta exigencia.

Artículo 39° Para evitar o prevenir conflictos de interés, los miembros de la Universidad deberán informar a ésta si ellos (o las personas señaladas en el artículo 37°) realizan actividades de consultoría o tienen relaciones de trabajo pre-existentes e/o intereses financieros importantes con una entidad externa, antes que la Universidad apruebe acuerdos que impliquen a dichas entidades con la Universidad, tales como: donaciones, financiamiento de proyectos, acuerdos de licenciamiento de tecnología y adquisiciones. En tales casos, será necesaria la aprobación previa por parte del Director de la Unidad o del Centro correspondiente, antes de participar en cada uno de los acuerdos propuestos. De dichas aprobaciones deberá remitirse copia a la DGIIP, la cual llevará un registro de las mismas.

Artículo 40° Estas disposiciones serán aplicables a todos los miembros de la Universidad, cualquiera sea su régimen de contratación.

TITULO VII

1. De la "Spin-off"

Artículo 41° Se entiende por Spin-off a aquella unidad de negocios en cuya creación participan miembros de la comunidad universitaria, en la que se utiliza conocimiento o tecnología generada en la misma, se encuentre o no protegida, y cuya exclusiva finalidad es la explotación comercial de dichas tecnologías en el mercado, sea por la vía de la producción de bienes o la prestación de servicios.

La Universidad promoverá la creación de aquellas "Spin-off" que tengan como objeto la transferencia de los resultados del trabajo universitario o su explotación comercial, previamente validados por la DGIIP.

Artículo 42° El aporte de capital que la Universidad haga para la creación de una "Spin-off", en ningún caso será pecuniario, por lo que únicamente consistirá en aportes valorizados, consistente en el uso de instalaciones, laboratorios, recursos informáticos y similares.

Artículo 43° En caso que se apruebe la creación de una Spin-off, las modalidades de injerencia de la Universidad en ésta, podrán variar, pudiendo la misma tener o no participación en dichos emprendimientos y fijando mecanismos para percibir regalías.

Artículo 44° Cualquiera sea la participación de la Universidad en la Spin-off, deberá existir un contrato de licenciamiento o de venta de la tecnología con esta nueva empresa.

Artículo 45° La Universidad, a través de los Directores de los Departamentos o Unidades que la componen, podrá autorizar la participación temporal de su personal en estas empresas, determinando, en su caso, las condiciones a la que ésta deba regirse, para lo que se tendrá en cuenta lo establecido en el presente Reglamento referente a conflictos de interés.



2. Incentivos para la Creación de una "Spin-off"

Artículo 46° La Universidad podrá licenciar los resultados del trabajo universitario a la "Spin-off", tratándose de emprendedores pertenecientes a la misma, en condiciones más favorables que a terceros. Para ello, otorgará una primera opción de licencia y/o condiciones más ventajosas.

Con tal propósito, la OTTL propondrá las condiciones de esta relación, previa aprobación por parte de la DGIIP.

Artículo 47° El trabajador de la Universidad que participe en una "Spin-off" podrá solicitar permiso de ausencia o modificación de jornada al Director de la Unidad correspondiente. Dicha suspensión o modificación de jornada no podrá ser superior a 2 años. La Universidad accederá a esto, siempre que las necesidades de la respectiva Unidad y las condiciones presupuestarias, lo permitan.

Por el hecho de aprobar la creación de una "Spin-off", no se entiende otorgado el beneficio antes indicado, el cual debe ser expresamente concedido.

Artículo 48° La Universidad, siempre que lo considere conveniente, apoyará a la creación de la "Spin-off", de acuerdo a los procedimientos institucionales correspondientes, permitiendo el uso de espacio físico u otros servicios, tales como recursos informáticos y redes informáticas de la Universidad, que sean compatibles con su actividad y sean convenientes para la misma.

Artículo 49° Todo lo anterior, es sin perjuicio de cualquier otro beneficio que la DGIIP pueda definir para incentivar la creación de una "Spin-off", sea ésta con o sin participación de la universidad.

3. Del Procedimiento de Creación de una "Spin-off"

Artículo 50° La participación del personal de la Universidad en una Spin-off deberá ser autorizada por la Unidad a la que el funcionario se encuentre adscrito. Dicha autoridad remitirá los antecedentes a la DGIIP, para su eventual autorización final.

Artículo 51° El personal de la Universidad podrá contar con autorizaciones o permisos para participar en el establecimiento o desarrollo de una Spin-off, con evaluaciones anuales de desempeño y sólo con autorización previa del Director de la Unidad a la cual pertenezca. La calificación, condiciones o autorizaciones para la participación serán reguladas por la DGIIP.

Artículo 52° Para obtener la autorización de la Universidad para la creación de la "Spin-off", se deberá presentar una propuesta inicial dirigida a la DGIIP, con copia a la Dirección de las unidades a las cuales los solicitantes pertenecen, la que deberá acompañarse los siguientes documentos:

1. Solicitud de creación de la "Spin-off", visada por la Dirección de cada una de las Unidades de las cuales dependen. Esta solicitud deberá señalar explícitamente las



condiciones para asegurar el logro de los compromisos, tanto institucionales como del emprendimiento en particular.

2. Plan de Negocios de la Spin-off.
3. Solicitud de licenciamiento ante la Universidad, explicitando su plan de negocios en relación con la Universidad.
4. Hacer referencia a los posibles acuerdos de colaboración existentes en el desarrollo de la tecnología involucrada.

Artículo 53° Si la solicitud reúne los requisitos señalados, será sometida a estudio por parte de la OTTL, dando su parecer respecto a la pertinencia de su creación, dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud. Durante el proceso de estudio de la propuesta, los proponentes deberán aportar toda la información adicional que la OTTL solicite.

4. De los Derechos y Deberes de la "Spin-off"

Artículo 54° Serán deberes de una Spin-off, mientras ésta esté albergada en la Universidad:

1. Presentar a la Universidad, a través de la DGIIIP, toda modificación de los Estatutos Sociales que pudiera comprometer una modificación a los compromisos suscritos originalmente con la Universidad.
2. Cumplir y respetar la regulación laboral, tributaria, ambiental y los derechos que puedan tener conforme a la legislación comercial, así como, toda obligación establecida en cualquier otra normativa nacional.
3. Cumplir estrictamente con las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dejando fuera de toda responsabilidad a la Universidad por el comportamiento de quienes participan en la Spin-off.

Artículo 55° Se tomarán como reglas generales para la operación de una Spin-off, las siguientes normas:

1. El personal que contrate la Spin-off creada no tendrá vínculo contractual alguno con la Universidad.
2. Si la Spin-off, mientras está albergada en la Universidad, pierde su carácter tecnológico o si incumple gravemente las obligaciones contraídas con la Universidad, ésta retirará todo su apoyo, entendiéndose terminado cualquier contrato de licencia u otro de similar naturaleza que vincule a la Spin-off y la Universidad. En ningún caso, podrá seguir utilizando patrimonio de la Universidad y perderá el derecho a usar la marca asociada a la Universidad Técnica Federico Santa María o cualquier referencia a ésta.

Artículo 56° Será deber de la Universidad con la Spin-off, mientras esta se encuentra albergada en la Universidad, permitir y/o autorizar el uso de la marca de la Universidad,



mientras la empresa cumpla lo señalado en este Reglamento. En caso de incumplimiento, la Universidad notificará el retiro de la marca, lo que implicará que la empresa deberá eliminar toda referencia a la Universidad ya sea en su gráfica, presentaciones, papelería, diseños, web, o cualquiera otro medio donde la relación conste.

Artículo 57° La Universidad, a través de la OTTL, firmará con la Spin-off un contrato donde se establecerán las condiciones de la participación, de salida y los aportes de ambas partes. En el referido contrato se establecerán, asimismo, los elementos personales y materiales de sus relaciones, así como las contraprestaciones que se hayan de recibir por cada parte.

TITULO VIII

De la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento (OTTL)

Artículo 58° La Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento, (OTTL), fue creada mediante Decreto de Rectoría N°131 de fecha 10 de junio de 2015. Dicha Oficina depende de la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación de la Dirección General de Investigación, Innovación y Postgrado (DGIIP). Es la encargada de gestionar los trámites de protección de propiedad industrial de la Universidad, las declaraciones de invención, los análisis de patentabilidad y cualquier otro tipo de informes que permitan tomar la decisión de proteger las invenciones realizadas por la comunidad universitaria o con uso significativo de recursos de la Universidad.

Artículo 59° Para el cometido de sus funciones y con el fin de dar cabal cumplimiento a sus principales tareas de protección y transferencia de tecnología, la OTTL deberá seguir los lineamientos –establecidos en el "Manual de procedimientos y procesos de metodología de protección y transferencia tecnológica" de la OTTL, aprobados por la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación de la Dirección General de Investigación, Innovación y Postgrado (DGIIP).

Artículo 60° La OTTL deberá poner en conocimiento y solicitar el pronunciamiento de la DGIIP respecto de las apelaciones, reclamaciones o denuncias que sean interpuestas en los casos en que exista controversia acerca de la titularidad de los derechos de propiedad o de cualquier otra disputa o conflicto que pudiese existir en relación a la aplicación de normas impuestas por este Reglamento.

TITULO FINAL

Disposiciones Transitorias

Artículo 61° El presente Reglamento comenzará a regir a partir de la total tramitación del decreto que lo promulga.

Artículo 62° La asignación de beneficios financieros señalados en el Título V del presente



Reglamento aplicará sólo para aquellas invenciones que hayan sido declaradas con posterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de este Reglamento.

Artículo 63° En todas aquellas materias no previstas en el presente Reglamento, siempre que no sea contrario a estas disposiciones, se aplicará subsidiariamente el Reglamento N°46 de Patente de Invención de la Universidad Técnica Federico Santa María, promulgado por Decreto de Rectoría N°26, de 28 de julio de 1993.

Artículo 64° Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, la normativa contenida en el presente Reglamento, no modifica en forma alguna los acuerdos ya suscritos por la Universidad, en materia de propiedad intelectual y/o industrial que se encuentren vigentes.

