



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Dirección General de Investigación,
Innovación y Emprendimiento

Manual de **Propiedad Intelectual**

Universidad Técnica Federico Santa María

Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento

Manual de **Propiedad Intelectual**

Universidad Técnica Federico Santa María

Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento





Índice

Objetivo	7
01 Propiedad Intelectual	8
¿Qué se entiende por Propiedad Intelectual?	
02 Resultados de investigación	14
¿Ha obtenido usted un resultado de investigación?	
¿Qué procede hacer ahora?	
03 Solicitud de patente, aspectos relevantes	16
¿Qué aspectos se deben considerar para tramitar una Solicitud de Patente?	
04 Solicitud de patente en Chile	20
¿Qué requisitos se deben cumplir para presentar una Solicitud de Patente en Chile?	
05 Solicitudes de patente fuera de chile	24
¿Cómo solicitar Patentes en el Extranjero?	
Algunos organismos pertinentes de consulta respecto a la temática	25

Objetivo

La Universidad Técnica Federico Santa María está hoy en una etapa de incrementar sus avances científicos e investigativos, implementando procesos y procedimientos que apoyen crecientemente este tipo de desarrollo en su comunidad científica.

Nuestra Universidad desea apoyar en el desarrollo de la cultura universitaria, aportando términos y conceptos que orienten al académico y/o investigador en la generación de creaciones e invenciones que sean útiles para la sociedad.

En este proceso, consideramos que la Propiedad Intelectual es una palanca importante, pues reconoce a las personas en su rol de investigadores que han creado algo diferente a lo conocido y que les reporta

un reconocimiento entre sus pares. No obstante, la Propiedad Intelectual en cualquiera de sus formas, obliga a pensar la protección desde una perspectiva comercial y social.

El objetivo del manual de Propiedad Intelectual es dar a conocer dentro de la comunidad universitaria los procesos que deben seguir los investigadores para la protección y transferencia de conocimiento generado dentro de la Universidad Técnica Federico Santa María, velando entregar esta información de forma clara y amigable con el lector.

Esperamos que este Manual sea un aporte para incrementar esta cultura de la innovación y emprendimiento dentro de la comunidad universitaria.

01

Propiedad Intelectual



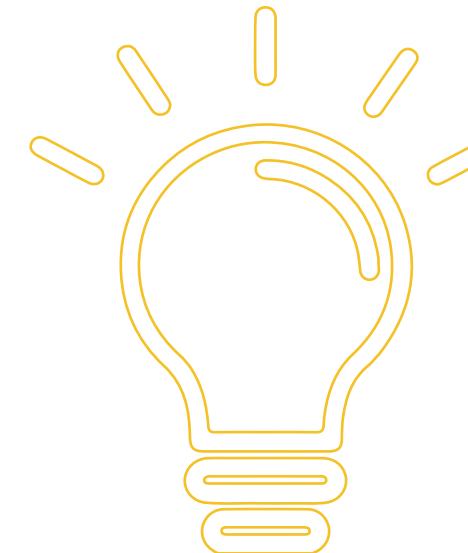
La Propiedad Intelectual favorece la innovación, el desarrollo del conocimiento, la industria y la competitividad. Es un generador de incentivos para la creación intelectual, los cuales contribuyen al desarrollo económico y social del país, junto con esto protege activos intangibles o bienes inmateriales.

¿Qué se entiende por Propiedad Intelectual?

En términos amplios, se refiere a los derechos que protegen las creaciones intelectuales humanas de diversa índole, que poseen un carácter intangible, tales como invenciones, obras literarias, científicas y artísticas.

El término propiedad intelectual implica la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esta protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados.

*Aclaración Conceptual. - En los países anglosajones el término Propiedad Intelectual no hace la diferenciación entre propiedad industrial y derecho de autor. En Chile, para efectos de regulación legal, registro y gestión de los resultados, la Propiedad Intelectual se divide en Derecho de Autor y Propiedad Industrial.G.



¿Cuáles son los ámbitos que cubren las leyes que regulan la Propiedad Intelectual en Chile?

- » Derecho de Autor que se registra en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex DIBAM).
- » Propiedad Industrial que se registra en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
- » Derecho que tienen los obtentores de variedades vegetales, cuyo registro lo lleva el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Leyes que regulan en Chile los tipos de Propiedad Intelectual

17.336

Ley de Propiedad Intelectual.

19.039

Ley de Propiedad Industrial.

19.342

Ley de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

¿Se puede patentar una idea?

Las ideas no se patentan, sino la concreción de las mismas.

¿En qué consiste el de derecho de autor (Ley 17.336)?



Esta ley es la que contiene el conjunto de normas que conceden a los autores, artistas y otros creadores, protección a sus creaciones (obras) literarias, artísticas. Son objeto de este derecho las creaciones intelectuales originales y únicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio.

La ley 17.336 que regula el Derecho de Autor, distingue entre

Derecho moral

Es el que tiene el autor de la obra de por vida, para reivindicar la paternidad de la misma. Estos derechos son personales, irrenunciables e intransferibles, solo son transmisibles por causa de muerte del autor, al cónyuge sobreviviente y a sus herederos.

Derecho patrimonial

Confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. **Hace relación con la utilización de la obra en el ámbito económico.**



Presunción Legal de Autoría



Duración de la Protección



Derechos Conexos

¿Quién es el titular de un derecho de autor?

De acuerdo a la Ley, quien aparezca como tal al divulgarse la obra, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquella quien, según la respectiva inscripción, pertenezca al ejemplar que se registra.

¿Qué implicancias tiene?

La protección es otorgada por ley dura toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento, luego de cumplido el plazo señalado la obra pasa a ser de dominio público. Mientras que los derechos que abarca el derecho de autor se refieren a quien crea la obra, existen también los "derechos conexos", que se aplican a otras categorías de titulares de derechos como los artistas, intérpretes o ejecutantes de la obra, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión y televisión, y otros medios de difusión.

¿En qué consiste la propiedad industrial (Ley 19.039)?

La propiedad industrial dice relación con toda creación que produce la mente humana que tenga valor comercial, está regulada por la ley 19.039 que establece un derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar estas creaciones.

¿Qué derechos y deberes otorga la ley de propiedad industrial?

Exclusividad, Monopolio

Concede el derecho a su titular para impedir que terceros utilicen la invención o el signo distintivo sin su consentimiento.

Territorialidad

(concedida por los estados)

El titular sólo tendrá protección en los países o regiones en los que se ha solicitado y obtenido protección.

Duración limitada

La protección es, por lo general, limitada en el tiempo (20 años en la mayoría de los casos).

Divulgación

Los solicitantes deben hacer público el contenido del derecho, que otorga el Estado para usar o explotar estas creaciones

¿Qué tipos de protecciones contempla nuestra legislación?

En Chile, el organismo encargado del Registro de los derechos de Propiedad Industrial es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Patente de Invención

Derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación industrial.

Requisitos: Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, y no estar excluido, de acuerdo a lo que contempla la ley, como no patentable. (Art. 37 Ley 19.039)

Vigencia: 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, no renovable.

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.

Requisitos: Novedad, no estar excluido.

Vigencia: 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud, no renovable.

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 la que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Requisitos: Novedad, aplicación industrial, no estar excluido.

Vigencia: 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud, no renovable.

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 con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Requisitos: Novedad, no estar excluido.

Vigencia: 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud, no renovable.

Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados

Se entiende por tal la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Requisitos: Originalidad.

Vigencia: 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo, no renovable.

Marcas

Es un signo que permite identificar y diferenciar los productos o servicios entre una empresa y otra, evitando la confusión en el mercado.

El titular de una marca registrada podrá impedir que un tercero, sin su consentimiento, utilice marcas idénticas o similares, en aquel territorio en el cual la tiene registrada.

Características:

- » Protección jurídica territorial.
- » Garantiza el derecho exclusivo y excluyente a utilizarla.
- » Plazo de Protección: 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.

Secreto Empresarial

También denominado "Secreto Comercial", es el conjunto de conocimientos obtenidos a raíz de una investigación, que no se protege por patente.

Ejemplos: fórmula de aleación de metales de los platillos Zildjian, información referida a actividades de I+D.

Características:

- » No se hace público el invento o la forma de reproducirlo.
- » No tiene límite temporal o territorial.
- » No se tiene protección frente a la copia.
- » No tiene costo de registro.
- » Tiene efecto inmediato.

Variedades Vegetales

El Registro de Variedades Protegidas es administrado por la División Semillas del SAG y está abierto a todos los géneros y especies botánicas. La actual legislación reconoce el derecho que el obtentor tiene sobre su variedad, otorgándole la exclusividad para multiplicar y comercializar la semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la protección.

Características:

- » Protección jurídica territorial.
- » Garantiza el derecho exclusivo y excluyente a utilizarla.
- » Plazo de Protección: 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente

Indicación Geográfica (IG) y Denominaciones de Origen (DO)

La IG Identifica un producto como originario de un país o de una región o localidad del territorio nacional cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Ejemplo: Limón de Pica, Atún de Isla de Pascua, Langosta de Juan Fernández.

La DO es un tipo especial de indicación geográfica que incluye además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto.

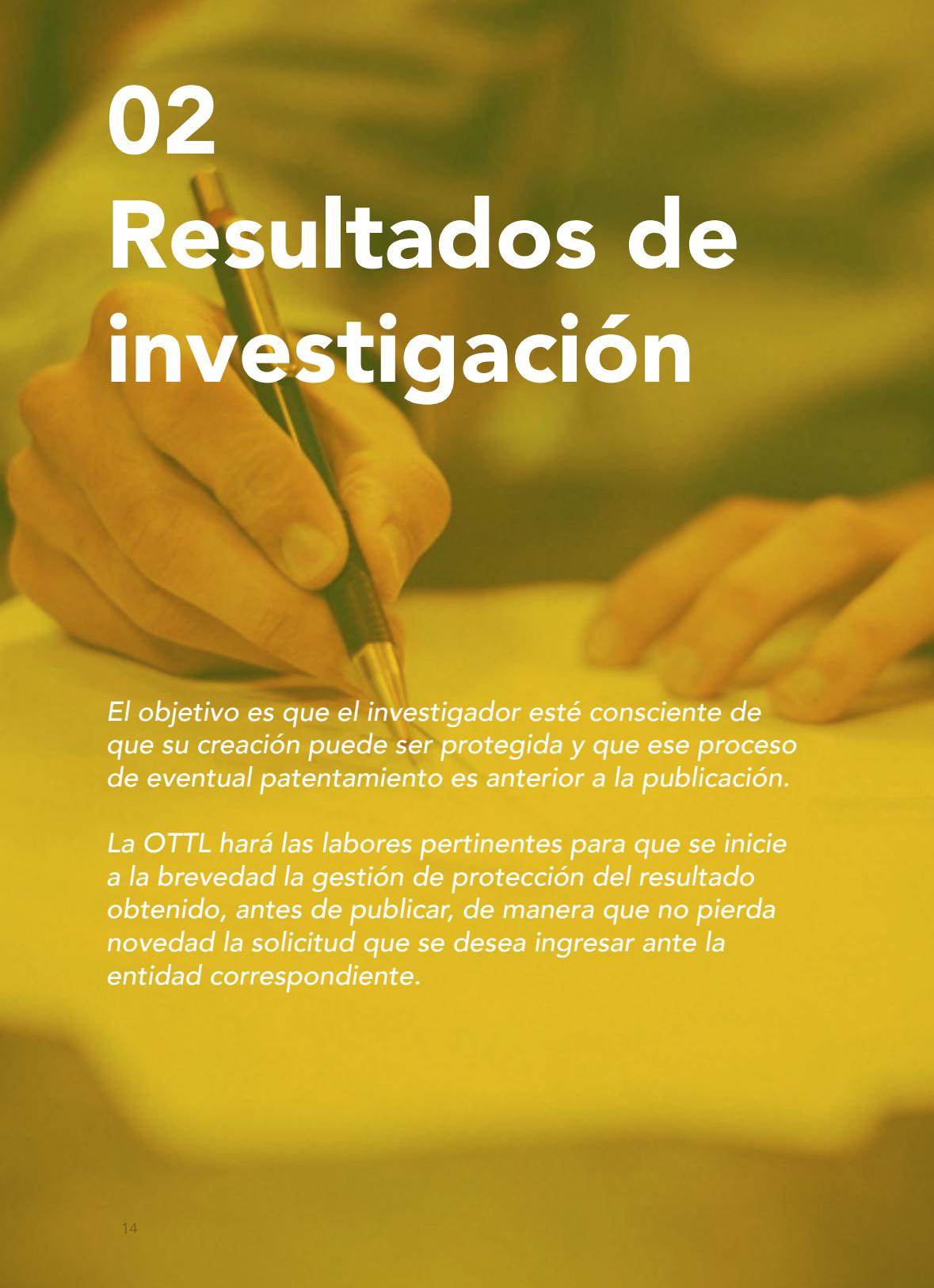
Ejemplo: Queso Roquefort, Pisco, Champagne.

Características:

- » Protección jurídica territorial.
- » Garantiza el derecho exclusivo y excluyente a utilizarla.
- » Plazo de Protección: 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente

02

Resultados de investigación



El objetivo es que el investigador esté consciente de que su creación puede ser protegida y que ese proceso de eventual patentamiento es anterior a la publicación.

La OTTL hará las labores pertinentes para que se inicie a la brevedad la gestión de protección del resultado obtenido, antes de publicar, de manera que no pierda novedad la solicitud que se desea ingresar ante la entidad correspondiente.

**¿Ha obtenido usted un resultado de Investigación?
¿Qué procede hacer ahora?**

Toda investigación aplicada nos conduce a generar conocimiento, que puede ser publicado en revistas de corriente principal. Este conocimiento puede también dar origen a un resultado, el cual puede ser útil e interesante para la sociedad.

Se recomienda al investigador contactar a la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento (OTTL) para efectos de que ésta evalúe la aplicación práctica y factibilidad de protección que puedan tener los resultados de su investigación, los cuales pueden llegar a ser conducentes a: un producto, proceso, software, entre otros.

La OTTL, en conjunto con el investigador o inventor de esta Universidad, podrán proceder a evaluar la aplicabilidad industrial del conocimiento generado, y sus implicancias. Para ello deberán siempre guardar la máxima confidencialidad del resultado de esa investigación.

Para finalizar la OTTL analizará las diversas posibilidades existentes y en caso de considerar que se ha obtenido resultados patentables, ésta recomendará dilatar la divulgación de los mismos hasta que se haya presentado la respectiva solicitud de patente. Lo anterior, considerando el tipo de resultado y los beneficios que puedan aplicarse a la investigación.

La OTTL velará por proteger los resultados, se tendrán en cuenta:

Potencial impacto en la industria y la sociedad.

Las alternativas existentes.

Ventajas y desventajas de la tecnología.

Tipo de financiamiento para la obtención de la protección.

Presencia de socios comerciales que aporten a este financiamiento.

Posibilidad de infracción de la protección.

Competidores que se encuentren investigando sobre la misma materia y que esperan obtener un resultado similar al generado por el investigador.

Ventajas de mantener los resultados como secreto comercial.

Análisis de los costos-beneficios de obtención de la protección.

Búsqueda de socios comerciales.

El investigador debe preguntarse

¿Qué problema de la técnica soluciona su invención?

¿Cómo se diferencia de lo ya existente?

¿Tiene aplicación industrial?

¿Esto responde a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, que deben reunir las invenciones para poder ser protegidas como Patentes?

¿Es posible proteger un mismo resultado de Investigación con distintas formas de protección? ¿Patente o Secreto Industrial?

Entre las ventajas del Secreto Industrial se encuentran las siguientes: no genera gastos pecuniarios, no requiere registro ni publicación, y su protección es indefinida, mientras dure el secreto. Sin embargo, un competidor puede desarrollar el mismo resultado o muy similar y patentarlo, así como una vez que la información sea pública, cualquier persona podrá utilizar la invención.

El investigador igualmente puede decidir utilizar ambas protecciones simultáneamente (Patente y Secreto Industrial). Esto se puede lograr patentando una parte del desarrollo, el cual será de dominio público y podrá ser difundido. Por otra parte, se guarda bajo Secreto Industrial el desarrollo que no se desea difundir.

En caso de que se desee publicar, es necesario velar que la publicación no afecte las posibilidades de protección, ya que una vez que el conocimiento es de dominio público este no es protegible. En caso de que se opte por no patentar, es recomendable publicar, de esta forma se asegura la posición de dominio público y de dónde surge dicho conocimiento.

03

Solicitud de Patente, aspectos relevantes

¿Qué aspectos se deben considerar para tramitar una Solicitud de Patente?

Para que se conceda una Patente de Invención, la Ley exige requisitos específicos de patentamiento, entre los cuales destaca la novedad.

En razón de lo anterior, la búsqueda del arte previo es esencial a la hora de querer proteger un resultado de investigación, lo que permite realizar el primer filtro respecto a nuestra invención y su viabilidad de protección. Este trabajo permitirá contar con información necesaria para decidir si proteger o no una creación.

La OTTL, en conjunto con el investigador, tendrán presente esta información, pues esto permitirá discriminar respecto a la posibilidad de protección de la invención, junto con orientar las áreas de I+D en el seno de la Universidad y colaborar para enfocar sus líneas investigativas hacia ámbitos menos desarrollados, potenciando el trabajo científico universitario.

Búsqueda del arte previo

Respecto a la redacción de una solicitud de patente, el rol de los estudios jurídicos y los peritos especialistas en patentamiento es fundamental, así como en el transcurso de la tramitación de la misma ante las oficinas de patente. Una buena redacción de la solicitud y de su pliego de reivindicaciones, marca un buen comienzo en el proceso de obtención de la patente de invención.

Particularmente la OTTL USM utiliza la asesoría de estos estudios jurídicos y peritos especialistas al momento de redactar la solicitud de patente, entregando dicha labor a estos expertos, que, junto con realizar la búsqueda del arte previo, redactarán la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones y la solicitud misma para presentar ante el organismo pertinente.

- » Las patentes concedidas o solicitudes presentadas.
- » Boletines científicos.
- » Libros de textos.
- » Actas de conferencias.
- » Sitios web.
- » Publicaciones comerciales, académicas, etc.

¿Cuánto cuesta proteger una Invención? ¿A qué tipo de financiamiento se puede acceder?

De acuerdo a la Ley N° 19.039 existen tasas asociadas a la tramitación de los Derechos de Propiedad Industrial, en lo que respecta a formularios, tasa de presentación, publicación, peritaje y concesión.

Entre los principales costos que inevitablemente existirán en todo proceso de patentamiento, destacan:

- » Búsqueda del arte previo, realizado por un experto en la materia.
- » Contratación de abogados especialistas o agentes de patentes para la redacción (cuando sea el caso) y tramitación nacional e internacional de la solicitud.
- » Pago de tasas oficiales de presentación ante las Oficinas nacionales de patentes. Costo que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, varía dependiendo de cada país.
- » Pago de Publicaciones.
- » Pago de peritajes para la realización del o los exámenes que realice cada Oficina de patentes (el denominado "Examen de fondo").
- » Pago de tasas de mantenimiento, según la legislación respectiva.

Asimismo, debe considerarse los países en que se desea proteger, y, en casos específicos, los costos de traducción, de publicación, tasas de mantenimiento y gastos asociados a la observancia de los derechos, entre otros aspectos. En este sentido es importante tener en cuenta que existen entidades que otorgan fuentes de financiamiento para cubrir costos de patentamiento.

¿Dónde patentar?

La patente es un derecho exclusivo y excluyente que otorga el Estado a un particular, para que el conocimiento generado sea puesto a disposición de la sociedad, conciliando así, los intereses particulares de todo creador o inventor y los intereses públicos en juego. Sin embargo, dicho monopolio que otorga el Estado para la protección y explotación de una invención, se encuentra limitado temporal y territorialmente.

IMPORTANTE

Conviene proteger donde se observe que hay un mercado atractivo que podrá rentabilizar los costos de la investigación y del patentamiento mismo. Lo ideal es encontrar, lo antes posible, empresas que se interesen en utilizar nuestros resultados.

El derecho que el Estado otorga al aprobar una solicitud de Patente de Invención, es limitado en tiempo y territorio.

Ejemplo

Patente de invención

Rige, en el territorio concedido, por 20 años

Modelo de utilidad

Rige, en el territorio concedido, por 10 años.

En consecuencia, surge la necesidad de proteger internacionalmente una invención (cuando la naturaleza de la misma así lo requiera), ya que, al tratarse de derechos territoriales, en los países que no se proteja la tecnología, ésta será de libre disposición, pudiendo cualquier persona fabricar, importar, usar o vender la creación en ese país.



¿Cuál es la importancia y para qué sirve hacer Vigilancia Tecnológica?

Su importancia no se limita a la determinación de si una invención es o no patentable, sino que conforma una herramienta que nos brinda información respecto de:

Tendencias de I+D.

Existencia de posibles socios comerciales.

Patentes solicitadas y/o concedidas, a fin de asegurar que mi solicitud de protección no las infringe.

Tecnologías de libre disposición.

Bases para el desarrollo de nuevas líneas de investigación y tecnologías, considerando las ya existentes.

¿Dónde se puede encontrar información acerca de la novedad que pueda tener una invención (Estado del Arte)?

Sitios Web de libre acceso

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<https://patentscope.wipo.int/>

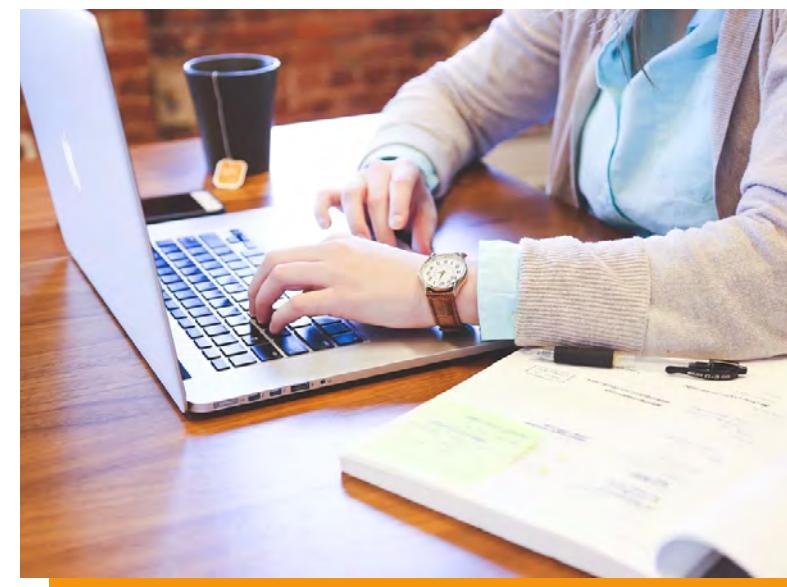
Oficina Europea de Patentes (Espacenet)
<http://worldwide.espacenet.com/>

Oficina Europea de Patentes (Latipat)
<http://lp.espacenet.com/>

Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos (USPTO)
<http://patft.uspto.gov/>

Google Patents
<https://patents.google.com/>

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Chile)
<http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx>



04

Solicitud de Patentes en Chile



¿Qué documentos se deben cumplir para presentar una Solicitud de Patente en Chile?

Debe ser presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y debe incluir

- 01 Formulario solicitud de patente
- 02 Formulario hoja técnica
- 03 Memoria descriptiva
- 04 Pliego de reivindicaciones
- 05 Dibujos

01 Formulario Solicitud de Patente

El usuario debe llenar los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica con los datos de identificación del solicitante, inventor y representante, si los hubiere. Además, se debe indicar el tipo de solicitud, los datos de la prioridad, si la hubiera e incluir un Título que permita formarse una idea clara y precisa de lo que se desea proteger

02 Formulario Hoja Técnica

Debe incluir un resumen representativo de la invención, su campo de aplicación y problema técnico que pretende solucionar, pudiendo además contener una figura, también representativa.

03 Memoria Descriptiva

Documento que contiene una descripción detallada, clara y completa de lo que se desea proteger. En el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad debe contener (Art. 39 Reglamento de la Ley N° 19.039) lo siguiente:

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

04 Pliego de Reivindicaciones

Documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección (Arts. 41 – 44 Reglamento de la Ley N° 19.039).

05 Dibujos

Se entenderá por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. Estos deben realizarse en un trazado técnico, no debiendo estar enmarcados o delimitados por líneas, omitiendo todo tipo de rótulo y texto explicativo (Arts. 46 - 48 Reglamento de la Ley N° 19.039).

¿Qué pasos o etapas puede comprender la tramitación de una solicitud de patente?

- Examen de Forma
- Publicación de la Solicitud
- Oposición
- Pago del Arancel Pericial
- Nombramiento del Perito
- Exámen de fondo
- Resolución definitiva
- Pago de derechos y acreditación
- Título



Examen de Forma

Después de presentada la solicitud de patente de invención, INAPI realiza un examen preliminar destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos que correspondan según el tipo de solicitud y que ésta cumple los requisitos formales mínimos para continuar con la tramitación.

En el Examen Preliminar puede suceder que existan o no observaciones, a las cuales el solicitante debe responder dentro de los plazos estipulados (art. 45 Ley N° 19.039).

Publicación de la Solicitud

Si la solicitud no es publicada dentro del plazo de 60 días, dicha solicitud queda en la condición de ABANDONADA. Para reiniciar la tramitación el solicitante debe solicitar el desarchivo de la solicitud y efectuar la publicación dentro del plazo de 120 días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que declaró Abandonada la solicitud.

En caso contrario, la solicitud se archiva definitivamente en un archivo no público.

**Todos los antecedentes de la solicitud serán públicos a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial.*

Oposición

Dentro del plazo de 45 días, contado desde la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de patente, fundado en que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos de patentabilidad o vulnera sus derechos. (art 5º Ley N° 19.039).

Pago del Arancel Pericial

Dentro del plazo de 60 días, contado desde el vencimiento del plazo para interponer oposición, y ya sea que ésta se haya presentado o no, el solicitante debe pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI. (art 8º Ley N° 19.039). De no hacerlo, la solicitud se tendrá por ABANDONADA.

Para reiniciar la tramitación el solicitante debe solicitar el desarchivo de la solicitud y efectuar la acreditación del pago dentro del plazo de 120 días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que declaró Abandonada la solicitud. En caso contrario, la solicitud se archiva definitivamente.

Nombramiento del Perito

Pagado el arancel pericial, INAPI procede a nombrar un perito, de acuerdo al área técnica de la solicitud. El perito debe aceptar la designación dentro del plazo de 20 días hábiles, contado desde el nombramiento. (art 81 del reglamento de la Ley N° 19.039)

Aceptado el cargo, el perito debe emitir un informe pericial escrito con el análisis técnico de la solicitud, dentro del plazo de 60 días hábiles. (art 7º de la Ley N° 19.039)

Examen de Fondo

El examen de fondo consiste en un documento escrito con el análisis técnico de la solicitud, destinado a verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 32, 56, 62 y 75 de la Ley N° 19.039, según corresponda.

El examen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud, lo cual es notificado al solicitante:

- » El informe pericial hace observaciones
- » El solicitante tiene 60 días hábiles para responder las observaciones del perito.
- » El informe pericial no hace observaciones
- » Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revisión formal y queda en estado de ser aceptada.

Pago de Derechos y Acreditación

Una vez que la solicitud está aceptada definitivamente, el solicitante debe requerir en INAPI una orden de pago, para cancelar en cualquier banco comercial los derechos fiscales por la obtención de la patente. Posteriormente, debe acreditar el pago en INAPI, dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación de la resolución de aceptación definitiva y acompañando una copia de la orden de pago debidamente timbrada por el Banco.

Con la acreditación del pago, INAPI asigna el número de registro del derecho.

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

Resolución Definitiva

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 32, 56, 62 y 75 de la Ley N° 19.039, procede que el Director Nacional de INAPI dicte la resolución que otorga el derecho de propiedad industrial, previa revisión formal de los antecedentes.

Título

Posteriormente, INAPI procede a la confección del registro y extiende a petición del interesado, previo pago del valor correspondiente, el título que reconoce el dominio del derecho de propiedad industrial respectivo a nombre de una persona o entidad determinada.

05

Solicitud de

Patentes fuera

de Chile



El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) otorga un plazo mayor al titular de una invención para protegerla internacionalmente (30 meses en total, contados desde la primera solicitud).

La principal ventaja de este sistema es que durante el espacio de tiempo concedido (18 meses más que el ingreso directo) permite analizar el potencial comercial de la invención y efectuar una búsqueda de eventuales socios comerciales. A su vez, el proceso otorga una valiosa información sobre la patentabilidad de la invención, posibilitando tomar decisiones más acertadas a la hora de definir los países en la fase nacional.

01

Presentar solicitudes de patentes al mismo tiempo en todos los países en los que se desee proteger la invención.

02

Presentar una solicitud de patente en un país parte del Convenio de París (uno de los Estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), y posteriormente otras solicitudes de patentes en otros países parte del Convenio de París, dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, gozando en esos países del beneficio de la fecha de presentación de la primera solicitud (Prioridad).

03

Otra opción alternativa es presentar una solicitud en virtud del PCT, que es un sistema que simplifica la tramitación de la presentación internacional de patentes, en comparación con las opciones 1) ó 2); se debe tener presente que el PCT no es un sistema de concesión de patentes.

¿Existen Oficinas de Patentes en el mundo?

Existen países miembros de sistemas regionales de patentes. En estos casos, y dependiendo del número de solicitudes y costos asociados, es preferible ingresarlas en los referidos sistemas, los cuales tramitan y conceden patentes regionales, gozando de los mismos efectos que aquellas presentadas en cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, para hacer valer los derechos sobre las patentes concedidas, se requiere la ratificación en los países en que efectivamente se esté interesado, a través del pago de las tasas correspondientes.

La principal ventaja de este sistema radica en soslayar los múltiples procedimientos existentes en las oficinas de patentes de cada país.

Las Oficinas Regionales de Patente son:

www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=oapi

La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)

www.aripo.org

La Organización Eurasíática de Patentes (EAPO)

[www.eapo.org.](http://www.eapo.org)

La Oficina Europea de Patentes (EPO)

[www.epo.org.](http://www.epo.org)

Algunos organismos pertinentes de consulta respecto a la temática

Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa María USM-OTTL
www.ottl.usm.cl

Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI
www.inapi.cl

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Derecho de Autor) DIBAM
www.dibam.cl

Servicio Agrícola y Ganadero - SAG
<http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/proteccion-derechos-del-obtentor-registro-de-variedades-protegidas>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI
wwwOMPI.org

Carlos Vera Covarrubias

Gerente de la Oficina de Transferencia
Tecnológica y Licenciamiento
carlos.vera@usm.cl
32 - 265 2750

Alejandra Brusco Klapp

Ingeniero de Transferencia Tecnológica
alejandra.brusco@usm.cl
32 - 265 2752

Patricio Rubio Arellano

Ingeniero Analista OTTL
patricio.rubioa@usm.cl
32 - 265 2708

Patricia Contreras Durán

Ingeniero de Transferencia Tecnológica
patricia.contrerasd@usm.cl
32 - 265 2707

Patty Page Cerdá

Abogado OTTL
patty.page@usm.cl
32 - 265 4582

Alejandra Águila Rebollo

Coordinadora Difusión I+D+i
alejandra.aguila@usm.cl
32 - 265 2833

G9
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
NO ESTATALES



usm.cl


OTTL
OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Y LICENCIAMIENTO

Proyecto apoyado por
CORFO

