

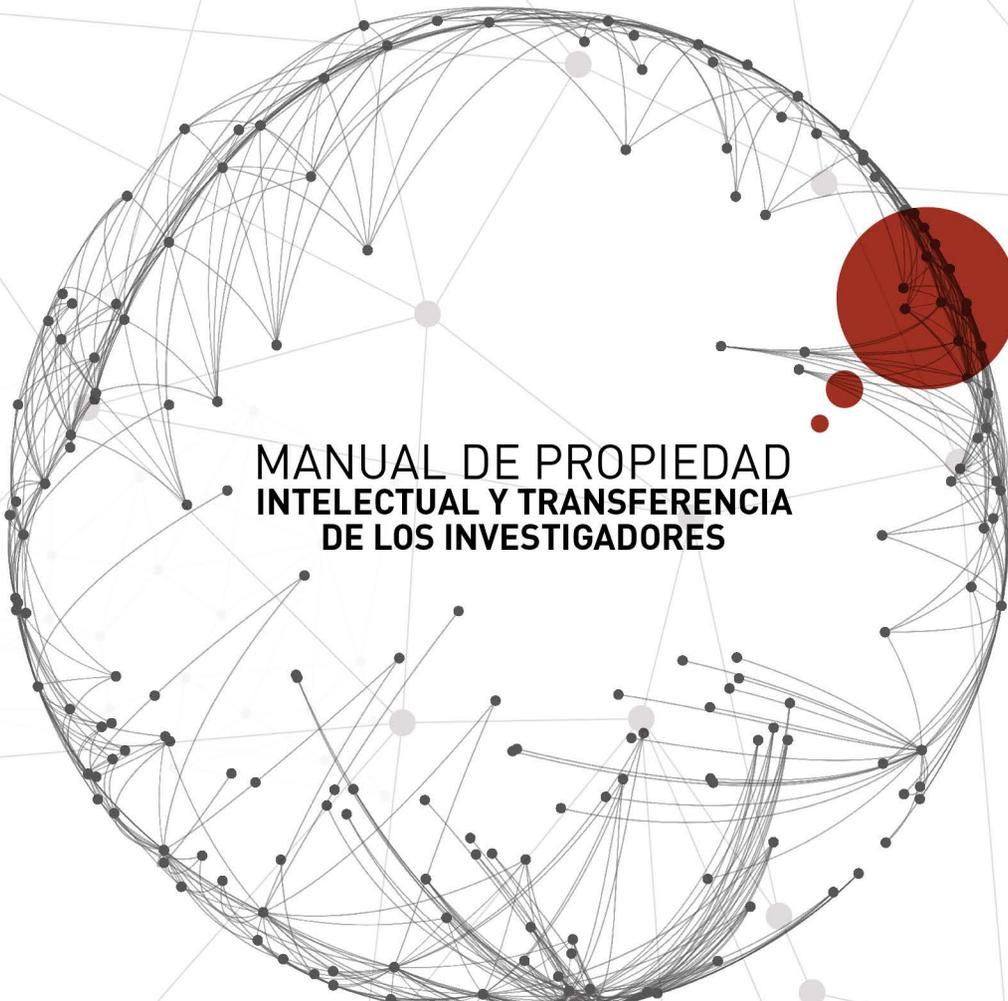
VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
E INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

OTL

OFICINA DE TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO PUCV

A large, circular network diagram composed of numerous black dots connected by thin grey lines, forming a complex web. A prominent red circle is overlaid on the right side of the network, with several smaller red circles of varying sizes scattered nearby. The background of the entire page is a light grey network of dots and lines.

**MANUAL DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL Y TRANSFERENCIA
DE LOS INVESTIGADORES**



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Generando una cultura de transferencia del conocimiento que de respuesta a los problemas de la sociedad, **mejorando la calidad de vida de las personas.**

Índice

06	PUCV COMPROMETIDA CON LOS INVESTIGADORES
08	PROPIEDAD INTELECTUAL
10	DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS
12	PROPIEDAD INDUSTRIAL
13	Marcas Comerciales
15	Patentes de Invención
18	Secreto Empresarial o Industrial
18	Modelo de Utilidad
20	Esquema de trazado o topografías de circuitos integrados
21	Diseño o dibujo Industrial
22	Variedades Vegetales
25	Indicación Geográfica y Denominación de Origen
26	PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
28	Comercialización de Tecnologías a través de contratos de licencia
28	Soporte para la creación de empresas de base científico-tecnológica o Spin Off



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

PUCV COMPROMETIDA CON LOS INVESTIGADORES



Objetivo

El objetivo de elaborar el Manual para los Investigadores es incorporar a la comunidad universitaria en los procesos de protección y transferencia del conocimiento generados en la PUCV, otorgando herramientas que permitan tener mayor claridad de estos procesos, facilitando al mismo tiempo la prosecución de objetivos institucionales en esta materia.

El trabajo coordinado nos contribuirá a desarrollar conocimiento que responda a los distintos requerimientos de la sociedad, en las distintas disciplinas, muchas veces con un alcance a nivel nacional e internacional.

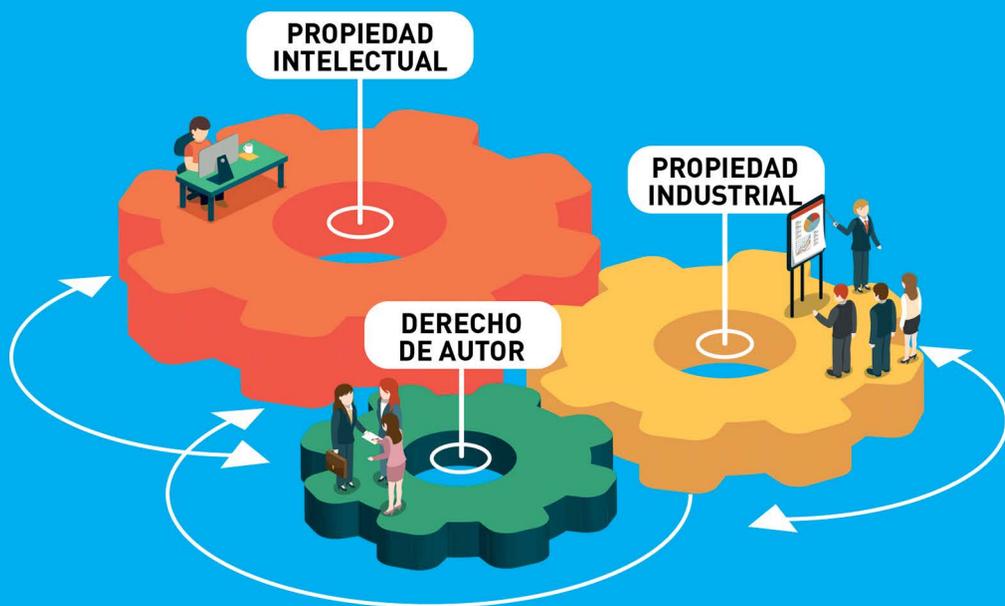
En el presente Manual, están abordados los principales temas que deben ser considerados para proteger y transferir, dado que uno de los objetivos de la OTL PUCV es establecer relaciones sólidas y duraderas con empresas, emprendedores, organismos públicos y la sociedad en general, fortaleciendo la vinculación Universidad-Sociedad.

A continuación se detallan los principales temas de interés, comprendiendo aspectos importantes en cuanto a la protección del conocimiento, procesos internos de protección y transferencia e incentivos.

protección y transferencia del conocimiento



PROPIEDAD[®] INTELECTUAL



La propiedad intelectual (PI) es una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor.

Las creaciones del intelecto que pueden protegerse mediante el sistema de propiedad intelectual se listan a continuación:

POR LA VÍA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

- ⊙ Obras literarias, artísticas y científicas (derechos de autor)
- ⊙ Interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones (derechos conexos)

POR LA VÍA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- ⊙ Inventiones en todos los ámbitos de la actividad humana y descubrimientos científicos (a través de patentes, modelos de utilidad o secretos industriales)
- ⊙ Diseños y dibujos industriales
- ⊙ Marcas comerciales
- ⊙ Obtención de variedades vegetales
- ⊙ Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
- ⊙ Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados
- ⊙ Protección contra la competencia desleal

Es importante entender que un mismo resultado de investigación o conocimiento generado, que derive en un producto o servicio, puede contener varios tipos de protección intelectual.

Por ejemplo, quien desarrolle una nueva variedad vegetal resistente a sequías podrá protegerla mediante variedades vegetales, pero a la vez podría registrar una marca o proteger su investigación y documentación mediante Derechos de Autor.

Una de las principales funciones de la Propiedad Intelectual es el fomento a la innovación y al emprendimiento. A través de los distintos derechos, la legislación permite a los titulares de las creaciones intelectuales tener derechos sobre ellas, pueden ser también considerados como activos de un emprendimiento o empresa. Por ejemplo, Apple (marca), Coca Cola (secreto industrial).



Los Derechos de Autor corresponden al conjunto de normas legales que protegen al autor y a su obra intelectual. Estas creaciones u obras del intelecto pueden ser libros, software y/o bases de datos, proyectos arquitectónicos, conferencias y discursos, composiciones musicales, obras teatrales, obras cinematográficas, entre otros. También protege a los denominados titulares de derechos de autor, vale decir cónyuge sobreviviente, herederos, cesionarios y legatarios. Además, la ley ampara los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión.

Los autores gozan de los Derechos de Autor desde la creación de su obra, no obstante exista un sistema de registro y depósito de obras, lo que ayuda a resolver conflictos como la paternidad de la creación, cesiones y transferencias de derechos.

Dentro de los Derechos de Autor, podemos distinguir:

- **Los Derechos Morales:**

son personales, irrenunciables e intransferibles. Estos otorgan al autor las facultades de reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación, mutilación u otras modificaciones hechas sin su expreso y previo consentimiento, mantener la obra inédita, autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras esta no pertenezca al patrimonio cultural común.

- **Los Derechos Patrimoniales:**

son transferibles y otorgan al autor la facultad de utilizar directa y personalmente la obra, transferir totalmente sus derechos sobre ella, autorizar su utilización por terceros.

Los Derechos Conexos corresponden a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión.

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el registro de los Derechos de Autor y Derechos Conexos y las demás funciones sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento, es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación.



Son creaciones de la mente humana con valor comercial, que manifestadas a su titular se les ha concedido un derecho exclusivo por el Estado.

La Propiedad Industrial comprende:

- ⦿ Marcas comerciales
- ⦿ Patentes de invención
- ⦿ Modelos de utilidad
- ⦿ Dibujos y diseños industriales
- ⦿ Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados
- ⦿ Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
- ⦿ Secreto empresarial

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



01 MARCAS COMERCIALES

Se entiende por marca comercial a todo signo visible, novedoso y característico que permite al consumidor identificar productos, servicios o establecimientos comerciales, por lo tanto, favorece la diferenciación frente a la competencia.

Comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Las marcas pueden consistir en:

- ⊙ Una palabra
- ⊙ Combinación de palabras
- ⊙ Letras o siglas
- ⊙ Cifras/números
- ⊙ Nombres
- ⊙ Abreviaturas
- ⊙ Imágenes o dibujos
- ⊙ Signos tridimensionales
- ⊙ Colores
- ⊙ Música o sonidos
- ⊙ Olores

*Los 4 últimos tipos de marcas se conocen como marcas no tradicionales.

Consideraciones de la protección de las marcas:

01.- Las marcas se protegen a través de su registro, que en el caso de Chile se realiza a través de INAPI.

02.- Las marcas constituyen derechos territoriales, es decir, deben ser registradas en cada país en el que se desea proteger.

03.- Se utiliza como referencia el clasificador de NIZA.

Derechos exclusivos que otorga la protección de la marca.

- Utilizar la marca para identificar un producto o servicio.
- Impedir que terceros utilicen y comercialicen la misma marca o una similar para el mismo tipo de producto o servicio.
- Autorizar la utilización de la marca por parte de terceros (franquicias o licencias).

Requisitos para acceder a la protección de marcas.

- Debe ser distintivo, para que los consumidores puedan identificar el producto o servicio, y diferenciarlo de la competencia.
- No deben ser descriptivas. Las palabras (sustantivos y/o adjetivos) que describen el producto o servicio que se ofrece, en la mayoría de los casos no constituyen marcas válidas.
- No debe inducir a error, esto es, no debe generar confusión en el consumidor respecto a la calidad del producto o servicio o su procedencia.
- No debe atentar contra el orden público o la moral.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

10 años, renovable indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.

NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

Los nombres de dominio son las direcciones que posee un sitio web en internet, por lo que la mayoría de las empresas utilizan sus marcas para registrar un nombre de dominio. De lo anterior y dada la importancia que tiene internet en la actualidad, paralelamente al registro de marca, se debe considerar la obtención de un nombre de dominio, ya que de esta forma se evita la ocupación del nombre por parte de terceros, lo que puede ocasionar confusión en los consumidores o favorecer actos de mala fe.

El registro de nombres de dominio en Chile (.CL) se realiza a través de NIC Chile.



02 PATENTES DE INVENCIÓN

Invención es todo producto o procedimiento que dé solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.

La patente es un derecho exclusivo que concede el Estado sobre una invención, es decir, sobre un producto o un proceso que otorga una nueva forma de hacer algo o soluciona un problema. Una patente de invención proporciona al titular de la patente el derecho exclusivo de utilizar y explotar la invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento.

Consideraciones de la protección por patentes de invención:

01.- Las invenciones se protegen a través de la aprobación de la solicitud de patente, presentada en la oficina responsable, que en el caso de Chile es INAPI.

02.- Las patentes constituyen derechos territoriales, es decir, deben ser registradas en cada país en el que se desea proteger.

03.- Dado que es requisito que la invención a proteger no exista en el estado de la técnica, el Convenio de París otorga un plazo de 12 meses, luego de depositada la solicitud de patente de invención en un país, para presentar solicitudes en cualquier otro país miembro.

04.- También existe el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el cual permite a los países adscritos presentar una solicitud de patente simultáneamente en varios países mediante una única solicitud.

Derechos exclusivos que otorga la protección por patente de invención.

- ⦿ El titular de una patente puede oponerse a la fabricación, utilización, importación o venta de la invención sin su consentimiento, en el territorio en el que se le haya concedido la protección.
- ⦿ El titular de la patente puede otorgar autorización o licencia a terceros para utilizar la invención, según las condiciones que se convengan en un acuerdo.
- ⦿ El titular tiene también la facultad de vender el derecho sobre la invención a terceros, que pasarán a ser los nuevos titulares de la patente.

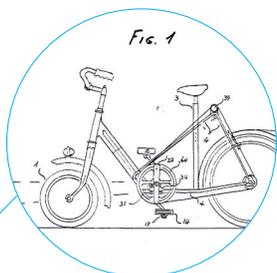
Requisitos para acceder a la protección por patente

Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- ⦿ **Novedad:** Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica, o también llamado estado del arte previo, comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, incluidas las solicitudes de patentes, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. Dado lo anterior, toda presentación en congresos o seminarios, artículos en revistas académica

u otros documentos que sean publicados y que contengan información de la invención, se considerará estado de la técnica al momento de hacer el informe por la oficina de patentes.

- ⊕ **Nivel Inventivo:** Se considera que una invención cumple este requisito, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Efecto sorprendente
- ⊕ **Aplicación Industrial:** cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.



VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

20 años desde la presentación de la solicitud, no renovable.

PUBLICACIÓN VERSUS PATENTE

Es importante destacar que publicar y patentar son actividades totalmente compatibles, no se debe decidir por una o por la otra.

Lo que sí es importante considerar son los tiempos, es decir, cuando se va a solicitar una patente de invención, se debe tener a la vista el requisito de novedad, por lo tanto, es ideal que hasta ese momento de la solicitud no se hayan realizado publicaciones respecto a la invención.

03 SECRETO EMPRESARIAL O INDUSTRIAL

Esta forma de protección consiste en no difundir la tecnología o invención y mantenerla en secreto. Para que se haga efectiva la protección, se celebran acuerdos de confidencialidad y también se incluyen cláusulas de confidencialidad dentro de todos los contratos de investigación y colaboración.



Esta protección permite preservar el secreto de la información frente a todo intento de revelación indebida y utilización por terceros sin autorización.

04 MODELO DE UTILIDAD

Al igual que las patentes, los modelos de utilidad son títulos de propiedad industrial que protegen invenciones. La diferencia radica en que los modelos de utilidad carecen de nivel inventivo. Dicho de otra forma, de los tres requisitos que debe poseer una invención para ser patentable – novedad, nivel inventivo y aplicación industrial – para ser protegido como modelo de utilidad se puede eximir del nivel inventivo.

Cuando se requiere protección para un producto de ciclo de vida corto, se recomienda el registro a través de un modelo de utilidad. Es por esto que son considerados instrumentos adaptados para las pequeñas y medianas empresas, ya que realizan mejoras menores en productos que ya existen o trabajan en adaptaciones de productos.

En general, se consideran como modelos de utilidad instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable (en aspecto externo y funcionamiento), y que produzca una utilidad, es decir, que aporte un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no se tenía.

Consideraciones de la protección por modelo de utilidad:

01.- Generalmente se trata de invenciones de poco valor creativo o cuando se trata de innovación no radical.

02.- Los modelos de utilidad aplican cuando las invenciones poseen menor complejidad técnica, razón por lo que otros términos que reconoce INAPI son "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo".

03.- El procedimiento para obtener protección mediante modelo de utilidad suele ser más breve y sencillo al compararlo con solicitudes de patentes, pero las etapas de registro son las mismas que para una patente de invención.

04.- El plazo de protección es menor.

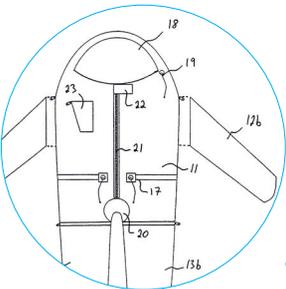
Requisitos para acceder a la protección por modelo de utilidad

- Si bien no se exige el nivel inventivo de las patentes, no se concederá protección cuando el modelo de utilidad sólo presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores. Como criterio base, la protección en calidad de modelo de utilidad se otorgará a innovaciones que aportan mejoras, ante todo.

En Chile y otros países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica sólo a productos y no a procesos.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

10 años desde la presentación de la solicitud, no renovable.



05

ESQUEMA DE TRAZADO O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

De acuerdo a la definición de INAPI, corresponde a una disposición u orden tridimensional de elementos que componen un circuito integrado y que tendrá una función electrónica.

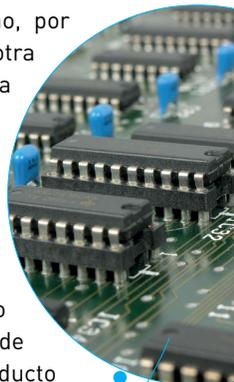
Requisitos para acceder a la protección de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados:

La ley que establece la protección de estos esquemas o topografías señala que serán protegidos aquellos que sean originales, es decir, sean resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no de conocimiento común entre las personas entendidas en el tema.

Derechos exclusivos que otorga la protección.

La ley establece que este tipo de protección se rige de acuerdo a lo establecido para las patentes de invención, en caso de que aplique, pero además posee derechos propios, los cuales establecen que el propietario de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados:

- Gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.
- Podrá impedir que terceros reproduzcan, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegidos, sin su consentimiento.
- Podrá impedir que terceros vendan o distribuyan el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido con fines comerciales; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.



VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN
10 años desde la presentación de la solicitud, no renovable.

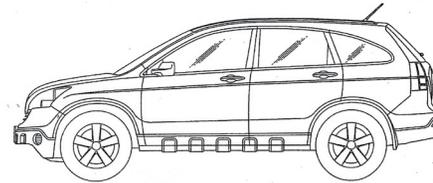
06 DISEÑO O DIBUJO INDUSTRIAL

Diseño industrial: Se entiende como tal a toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Dibujo industrial: Comprende toda forma bidimensional, 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 para acceder a la protección de dibujo o diseño industrial.

- ⦿ Para proteger un resultado como dibujos o diseños industriales, deben reunir la condición de novedad. Los dibujos industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.



Derechos exclusivos que otorga la protección.

- La ley establece que las disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables si corresponde, a los dibujos y diseños industriales, por lo tanto, los derechos conferidos son similares en todo aquello que corresponda a la naturaleza propia del derecho y que esté contenido en la ley.

También se señala la posibilidad de proteger estos derechos por la vía de los Derechos de Autor.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

• 10 años desde la presentación de la solicitud, no renovable.

07 VARIEDADES VEGETALES

En el caso de la protección de obtenciones vegetales, se conceden derechos exclusivos a los obtentores (quienes invierten tiempo y recursos), con la finalidad de incentivar la creación de nuevas variedades vegetales en la agricultura, horticultura y silvicultura, lo cual significa un beneficio para la sociedad a través del fitomejoramiento.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV) establece la protección de las obtenciones vegetales por medio del "derecho de obtentor", que es una forma de Derecho de Propiedad Intelectual específicamente adaptada a ese ámbito.



Para el caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se establece en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que los países miembros tienen la obligación de proteger las obtenciones vegetales, ya sea por patentes o mediante un sistema especial para las obtenciones vegetales.

En Chile, el Registro de Variedades Protegidas es administrado por la División Semillas del SAG y está abierto a todos los géneros y especies botánicas.

Consideraciones

01.- El proceso para calificar una variedad vegetal susceptible de ser protegida, es realizado por el Comité Calificador de Variedades, el cual está presidido por el jefe de la División Semillas. Este Comité es el que autoriza la inscripción provisoria de la variedad mientras se realizan las pruebas de comprobación (2 a 3 temporadas).

02.- Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional.

03.- El trámite permite obtener el Certificado de inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas. Una vez otorgada la inscripción definitiva, se entrega un Título de Obtención.

04.- El plazo de entrega para la inscripción definitiva es 2 a 3 temporadas.

Requisitos para acceder a la protección por variedades vegetales.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de la UPOV, para ser susceptible de protección, la obtención vegetal debe:

- ① Ser nueva, es decir, no haber sido objeto de explotación comercial durante un período de tiempo determinado antes de la solicitud.
- ② Ser distinta, es decir, que pueda distinguirse claramente de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida.
- ③ Ser homogénea, es decir, que las plantas de la variedad sean homogéneas en los caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su multiplicación o reproducción.
- ④ Ser estable, es decir, que la variedad permanezca inalterada en sus caracteres pertinentes después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas.
- ⑤ Tener una denominación adecuada, es decir, un nombre que sirva para designarla.

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

Derechos exclusivos que otorga la protección.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

15 años para las especies agrícolas y ornamentales; 18 años para frutales y forestales.

08 INDICACIÓN GEOGRÁFICA Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son derechos de Propiedad Intelectual que se enfocan en proteger productos identificados por una calidad, reputación u otra característica atribuible únicamente a su origen geográfico, ya sea por el país, región o alguna localidad. En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto.

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.

VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN
Indefinida.



PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA



A modo de otorgar una comprensión general del proceso en el que participan los investigadores y entender dónde actúa la OTL PUCV, se enumeran las etapas del proceso de investigación y transferencia:

01 INVESTIGACIÓN

Los y las académicas, investigadores y alumnos ejecutan sus líneas de investigación, donde son apoyados por la Universidad para acceder a financiamiento y recursos que le permitan ir desarrollando investigación básica y aplicada.

02 DISCLOSURE O DECLARACIÓN DE INVENCIÓN

Cuando se obtienen resultados concluyentes, los investigadores formalizan y documentan esta información a través de un formulario de declaración de invención y lo hacen llegar a la OTL PUCV, para su posterior evaluación.

03 PROPIEDAD INTELECTUAL -> PROTECCIÓN

La OTL PUCV, con la información recibida idealmente a través del disclosure, realiza un estudio del estado de la técnica (o estado del arte previo) y evalúa la posibilidad de protección a través de las herramientas otorgadas por nuestra legislación, es decir, a través de patentes, registros de marca, derechos de autor, secreto industrial, entre otros y según corresponda a la invención o tecnología que se analice.

04 VALORIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Luego de evaluar la factibilidad de protección, puede resultar que no sea posible proteger por la vía de la Propiedad Industrial, ya cuenta con antecedentes en el estado de la técnica. De igual forma, todo resultado de investigación que se obtenga puede ser transferido, y por lo mismo la OTL PUCV sea o no protegible se encarga de la valorización de las tecnologías que conforman el portafolio de la Universidad, procurando igualmente proteger el conocimiento a través de otros medios como la vía contractual.

05 GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA

5.1) Alianzas: La OTL PUCV, en conjunto con el o la investigadora, busca la mejor forma de llevar los resultados de investigación al mercado, generando redes con empresas, emprendedores e inversionistas.

5.2) Negociación: Cuando ya se tiene un interesado en los resultados de la investigación, se discuten los términos y condiciones en que se realizará la transferencia por parte de la Universidad.

5.3) Transferencia efectiva: Si bien existen variados mecanismos de transferencia, los más recurrentes son los contratos de licencia o la creación de empresas de base científico/tecnológica o Spin Off. En esta etapa se celebrarán los convenios o acuerdos correspondientes, en los términos definidos en la negociación.

06 VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y SEGUIMIENTO

En esta etapa se vela por el cumplimiento de los acuerdos convenidos, es decir, que no se atente contra la protección de la Propiedad Intelectual de los resultados transferidos, y que también se cumpla con los pagos y regalías acordados.

Comercialización de Tecnologías a través de contratos de licencia

La PUCV cuenta con un Portafolio de Tecnologías susceptibles de comercialización, el que se gestionará proactivamente para dar a conocer las investigaciones realizadas en la Universidad y su potencial de transferencia. Este Portafolio estará a disposición de empresas, emprendedores, inversores y otras instituciones.

Una de las formas de que esas tecnologías sean transferidas a la sociedad es a través de la celebración de contratos de licencia. En dicho contrato se permite a terceros el uso de las tecnologías a cambio del pago de regalías, se establecen cláusulas de confidencialidad, temporalidad, territorialidad, propiedad intelectual derivada, resolución de conflictos y cláusulas de salida.

Soporte para la creación de empresas de base científico-tecnológica o Spin Off

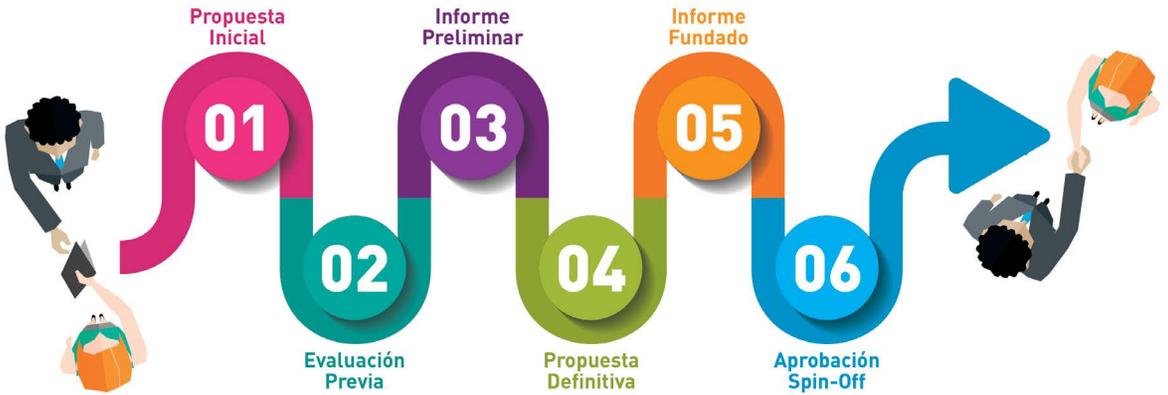
Otra de las formas de transferir tecnologías es a través de la creación de Empresas de Base Científico Tecnológica o Spin Off donde, dependiendo de las características y el cumplimiento de una serie de requisitos, resulta más apropiado crear una empresa a partir del conocimiento generado en la Universidad, que sea la encargada de comercializar la tecnología, teniendo participación en ella la PUCV y los investigadores que participaron en su desarrollo.

Para concretar lo anterior, la PUCV cuenta con una normativa interna, correspondiente a Reglamento de creación de empresas o Spin Off, que se aplica a todos aquellos proyectos que tengan como objeto el desarrollo y/o explotación comercial de tecnología, conocimiento e innovación generados en la PUCV, que cuenten entre sus emprendedores con académicos/as, investigadores y alumnos de la Universidad.

Los aspectos que abarca el Reglamento, son los siguientes:

- ⊙ Ámbito de aplicación y objeto
- ⊙ Órgano competente (OTL PUCV)
- ⊙ Definiciones
- ⊙ Procedimiento de creación de Spin Off
- ⊙ Formalización de documentos
- ⊙ Participación del personal PUCV
- ⊙ Gestión de la cartera de participaciones de la PUCV en las Spin Offs (Seguimiento, distribución de los beneficios resultantes, salida de las Spin Offs, etc)
- ⊙ Deberes de las Spin Offs
- ⊙ Medidas de apoyo y fomento a las Spin Offs
- ⊙ Fomento del emprendimiento.

**PROCESO DE
CREACIÓN DE
SPIN OFF**



**01
PROPUESTA
INICIAL**

El Equipo emprendedor realizará la propuesta inicial de creación de la spin-off, según el formulario OTL. Que solicita:

- ⦿ Características del equipo emprendedor
- ⦿ Resultados de investigación a explotar
- ⦿ Breve plan de negocio
- ⦿ Recursos iniciales disponibles

**02
EVALUACIÓN
PREVIA**

Registro de la solicitud en la OTL, en donde se evalúa conjuntamente con:

- ⦿ Comité técnico de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación (VINCI)
- ⦿ Responsables de la investigación o emprendimiento que generó los resultados a explotar.
- ⦿ Equipo emprendedor
- ⦿ También se revisan los aspectos legales, la participación de la PUCV, la viabilidad e innovación.

03 INFORME PRELIMINAR



La OTL emite un informe, según los resultados de la evaluación previa en donde puede ocurrir que:

- ⊙ Se soliciten antecedentes adicionales
- ⊙ Se solicite entrevistar al equipo emprendedor
- ⊙ Se propongan modificaciones
- ⊙ Se indique admisibilidad, para lo cual se requiere aprobación de la Mesa técnica de la VINCI.

El informe preliminar contiene una propuesta de compromiso de tutoría y participación PUCV, en los casos de que ésta corresponda.

04 PROPUESTA DEFINITIVA



Es elaborada por el equipo emprendedor, junto a la OTL. Esta propuesta debe contener:

- ⊙ Plan de negocio
 - ⊙ Borrador de Estatutos
 - ⊙ Pacto de los socios
 - ⊙ Contrato de Transferencia (OTL)
 - ⊙ Propuesta de Colaboración con PUCV
-

05 INFORME FUNDADO - OTL



Este informe contiene:

- ⊙ Viabilidad del proyecto empresarial
 - ⊙ Aporte de la PUCV a la spin-off, y condiciones para la transferencia de tecnología de la PUCV, a favor de la empresa
 - ⊙ Contraprestaciones de la spin-off a favor de la PUCV, incluyendo la fórmula de participación de la PUCV en la empresa, si procede
 - ⊙ Participación del personal de la PUCV en la spin-off
 - ⊙ Certificación del cumplimiento por parte del proyecto de las condiciones, para ostentar la condición de spin-off
 - ⊙ Beneficios que aporta a la PUCV su participación en la spin-off
-

06 APROBACIÓN SPIN-OFF

Dado que la PUCV puede tener o no participación en la empresa, ocurren dos escenarios:

a) PUCV NO participa en empresa

En este caso la empresa no requiere autorización. Debe celebrar acuerdos de Transferencia Tecnológica con la OTL.

b) PUCV participa en empresa

La Mesa técnica de la VINCI decide y autoriza. Posteriormente se eleva la consulta a Órgano Superior, y:

- ⦿ Si Confirma, se Constituye la Spin-Off
- ⦿ Si Rechaza, se va al punto 1

La OTL será la unidad encargada de realizar un seguimiento de las actividades de las spin-offs dependientes de la PUCV y de mantener una base de datos actualizada.

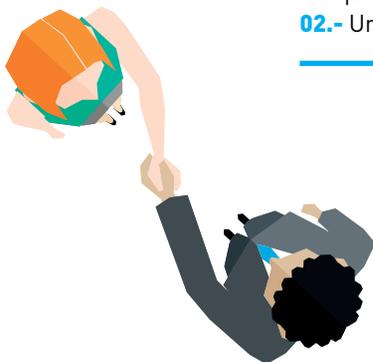
La norma general, será la no intervención en los órganos de gobierno.

Distribución de beneficios

Las cantidades ingresadas por la PUCV como resultado de su participación en las empresas, se destinarán, por este orden, a:

01.- Un 70% será destinado a compensar los gastos ocasionados a la PUCV, por el asesoramiento y servicios prestados desde la propuesta inicial hasta la creación de la empresa; aportación al capital social de las empresas en las que participe, si procede.

02.- Un 30% a la Unidad Académica correspondiente.



INCENTIVOS

La PUCV, a través de su OTL, ha establecido incentivos a la transferencia del conocimiento, producción científica e innovación, los cuales se detallan a continuación:

A) Incentivos derivados de la comercialización y transferencia de la propiedad intelectual generada al interior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La Política Institucional de Propiedad Intelectual y Transferencia del Conocimiento, establece que de la repartición de beneficios económicos que se deriven de la transferencia de los resultados de investigación serán de la manera siguiente:

40% Investigadores
60% Universidad

B) Programas de fortalecimiento e incentivo a la producción científica e innovación PUCV

b.1) Programa de Apoyo a la Publicación

Dentro de su quehacer y sumado al objetivo de fortalecer e incentivar la investigación, la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación está preocupada de la publicación de los resultados de investigación. Para facilitar la labor de los investigadores, desde el año 2013, la Dirección de Investigación ofrece a los investigadores interesados, una serie de herramientas de ayuda que forman parte del Programa de Apoyo a la Publicación ISI WoS

b.2) Programa de Incentivo al Patentamiento

A partir del año 2015, la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, incorpora una nueva modalidad para el incentivo al patentamiento, el cual, ha sido otorgado desde del año 2013 a los inventores de las solicitudes de patentes concedidas, incorporando desde marzo de 2015 un incentivo por la presentación de solicitudes de patentes.

Actualmente el incentivo otorgado al o el equipo de inventores corresponde a \$400.000 (cuatrocientos mil pesos) al momento de la presentación de la solicitud y \$4.000.000 (cuatro millones de pesos) una vez concedida la patente.

b.3) Programa de proyectos internos

La VINCI a través de su Dirección de Investigación y su Dirección de Innovación, abre anualmente una convocatoria para la asignación de fondos concursables que tienen como objetivo apoyar a los investigadores que no se han adjudicado fondos concursables externos otorgándoles financiamiento y herramientas para continuar con el desarrollo de sus iniciativas científicas y tecnológicas. El programa de proyectos internos de la PUCV considera la heterogeneidad de áreas de investigación y emprendimiento que se desarrollan en la universidad generando distintas iniciativas como el programa de innovación grupal de profesores, el programa de apoyo a la propiedad intelectual, proyectos de iniciación a la investigación, entre otros.

C) Participación de la PUCV en negocios de base tecnológica

Las cantidades ingresadas por la PUCV como resultado de su participación en las empresas de base científico tecnológicas se distribuirán de la siguiente manera:

- 1.** Un 70% a compensar los gastos ocasionados a la PUCV por el asesoramiento y servicios desde la propuesta inicial hasta la creación de la empresa; aportación al capital social de las empresas en las que participe, si procede, o a la entidad a la que la PUCV encargue el seguimiento de su participación en las EBTs y promover, asesorar e impulsar la creación de nuevas empresas.

- 2.** Un 30% a la Unidad Académica correspondiente.

Por su parte, los investigadores tendrán un porcentaje de participación, de conformidad a su calidad de socio, en el capital de las empresas creadas.

Fuentes

www.inapi.cl

www.dibam.cl

www.wipo.in



OTL

OFICINA DE TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO PUCV



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

OTL

OFICINA DE TRANSFERENCIA
Y LICENCIAMIENTO PUCV

Avenida Brasil N°2950, 4° piso oficina 4-28, Valparaíso
otl@pucv.cl