



MANUAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL



OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

Contenidos

03 ¿Qué es la Propiedad Intelectual (PI)?

04 ¿Cuáles son los tipos de Propiedad Intelectual (PI)?

06 ¿Qué es una Invención?

06 ¿Qué herramientas de propiedad intelectual ofrece la ley?

08 ¿Cómo puedo proteger mis invenciones o creaciones intelectuales?

09 ¿Cuáles son los tipos de propiedad industrial y para qué se usan?

13 ¿Cómo protejo mi invención?

15 ¿Quién es propietario de mi invención?

16 ¿Para qué me sirve solicitar una patente de invención?

17 ¿Qué requisitos debo cumplir para patentar?

18 ¿Qué cosas no se pueden patentar?

22 ¿Qué documentación se requiere para patentar?

22 ¿Cómo es el procedimiento de protección?

24 ¿En qué países queda protegida mi invención?

24 ¿Cómo puedo solicitar una patente en otros países?

27 ¿Puedo publicar información sobre mi invención si aún no realizo los trámites para la solicitud de patente?

28 Si en mi línea de investigación un estudiante desarrolla una tesis, ¿quién es el autor?

30 ¿Cómo se protege un SW?



¿Qué es la Propiedad Intelectual (PI)?

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre, que da origen a un bien intangible, producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginación humana.

Existen diferentes tipos de propiedad intelectual, agrupados en derechos de autor y derechos de propiedad industrial (como patentes, marcas y también a secretos empresariales, comerciales e industriales).

¿Cuáles son los tipos de Propiedad Intelectual (PI)?

La PI, se clasifica en dos tipos: Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es un derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar las invenciones que realizan personas naturales o jurídicas en un territorio y que, generalmente, van asociadas a una finalidad comercial. Este derecho otorga a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de la invención, si no cuenta con su autorización, en aquel territorio donde está protegido. En este ámbito, se encuentran las Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad, los Dibujos y Diseños Industriales, Marcas,

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen y Secretos Industriales reguladas a través de la Ley 19.039 y las Variedades Vegetales a través de la Ley 19.342.

Los derechos de Propiedad Industrial son derivados y su protección debe ser expresamente solicitada y concedida por un organismo oficial. En Chile estos derechos son administrados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).



DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

Son los derechos que adquieren los autores de obras de la inteligencia, por el sólo hecho de crearlas. Estas obras pueden ser en dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Además la ley ampara los derechos conexos de los

artistas, intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión. La protección del derecho de autor tiene lugar desde que sucede la creación y no requiere un registro ante un organismo oficial, sin embargo es recomendable su registro, por cuanto permite ante eventual plagio de la obra, demostrar la autoría de la misma.

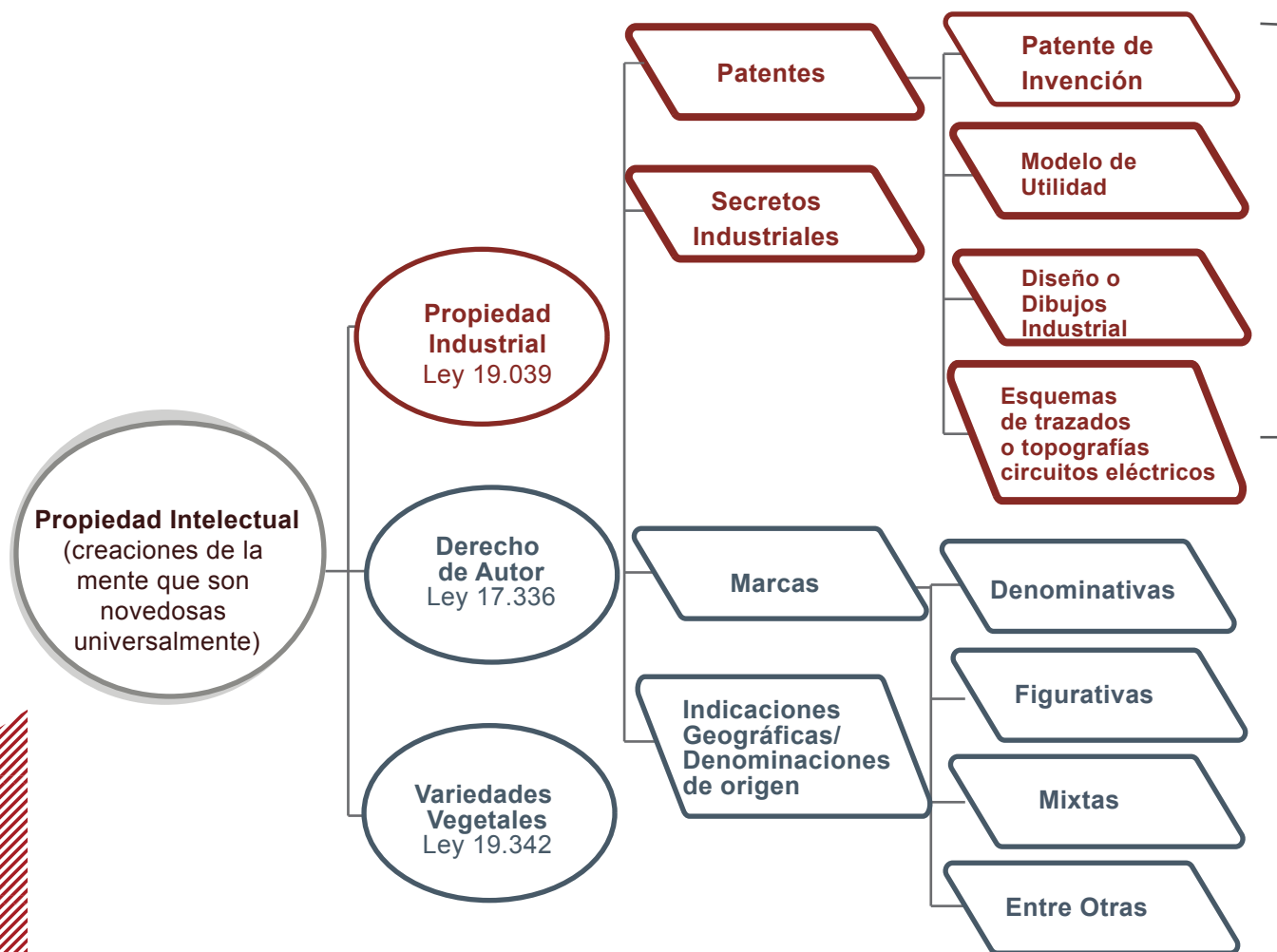
¿Qué es una Invención?

La ley de propiedad industrial define invención como “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos

¿Qué herramientas de propiedad intelectual ofrece la ley?

La Ley ofrece protección de la PI, dependiendo de qué es lo que se desea proteger. Básicamente, tenemos las siguientes herramientas:

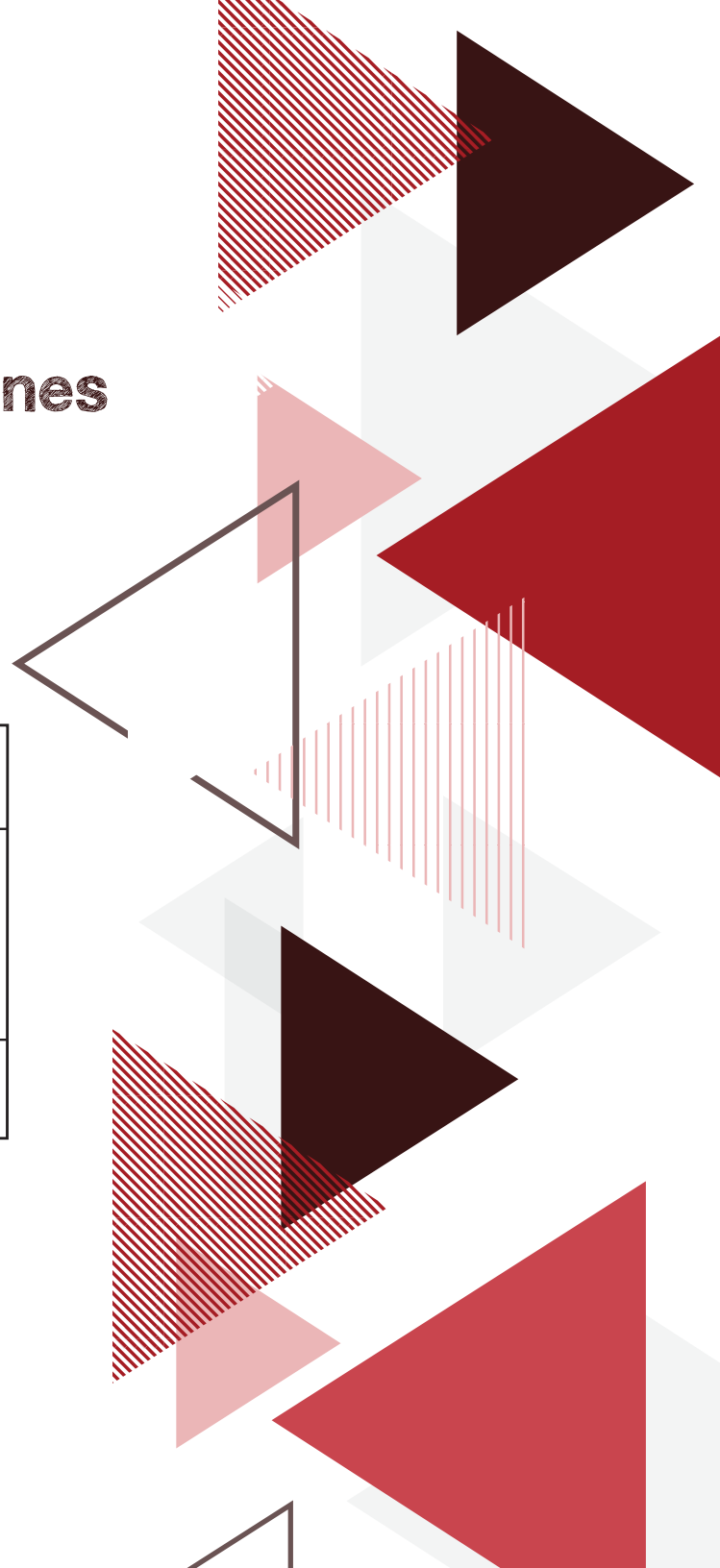




¿Cómo puedo proteger mis invenciones o creaciones intelectuales?

A través del registro de la Propiedad Intelectual, en las siguientes instituciones:

Registro de Derechos de Propiedad Industrial	Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
Registro de los Derechos de Autor y Derechos Conexos	Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación (DIBAM).
Registro de Variedades Vegetales	Servicio Agrícola Ganadero (SAG)



¿Cuáles son los tipos de propiedad industrial y para qué se usan?

Los tipos de Propiedad Industrial son los siguientes:

PATENTES DE INVENCION:

Una patente es una autorización legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención, según se definen en sus reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo limitado, impidiendo que terceros fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invención sin la autorización pertinente (Manual de la OMPI de redacción de patentes).

Para poder patentar una invención, ésta debe ser novedosa (no debe existir antes), tener aplicación industrial y tener nivel inventivo (no

resulta obvia para alguien versado en la materia). Este derecho es comercializable, transferible a una empresa o una tercera parte que desee realizar una explotación comercial de la invención.

Las patentes de invención son territoriales, y el derecho es válido por 20 años, y luego pasa a ser de dominio público. El objetivo de proteger una invención mediante una Patente, es facilitar el proceso de transferencia tecnológica a empresas que deseen hacer uso de la invención.

PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD:

Se utilizan para proteger invenciones de menor valor creativo (en comparación a las patentes de invención) o de innovación no radical. De acuerdo a la Ley, se consideran como Modelos de Utilidad, los 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 un beneficio a la función a que son destinados, alguna ventaja o efecto técnico, que antes no tenía. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como "pequeñas patentes", "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo". Se recomienda para

proteger productos con un ciclo de vida corto. Los modelos de utilidad son territoriales y el derecho es válido por 10 años desde la fecha de solicitud y luego pasa a ser de dominio público.

PATENTES DE ESQUEMAS DE TRAZADO O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS:

Es una disposición tridimensional de elementos expresada en cualquier forma, en su forma final o intermedia. Esta disposición y orden de los elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar. La protección tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.



PATENTES DE DIBUJOS INDUSTRIALES:

Los dibujos industriales, son definidos como 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. La protección tendrá una vigencia no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.



DISEÑOS INDUSTRIALES:

Los diseños industriales, definidos como 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 es protegible como propiedad industrial. Permite entonces a su titular controlar la explotación de las formas ornamentales asociadas a sus productos como por ejemplo: la forma de una botella de bebida, la forma estilizada de un nuevo automóvil deportivo. La protección se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

MARCAS:

Las marcas comerciales también pueden ser protegidas como propiedad industrial, pero su principal característica debe ser su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Las marcas tendrán protección territorial por 10 años desde su registro, pero podrán ser renovadas de manera indefinida por periodos iguales.

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

Protege productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico. En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto. Actualmente la IG/DO puede utilizarse para cualquier tipo de producto, no sólo agrícola, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial.



¿Cómo protejo mi invención?

La UCSC, cuenta con una Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT), que funciona al alero de la Dirección de Investigación, y es la unidad encargada de efectuar las gestiones, en conjunto con los inventores, para presentar la solicitud de patente.

Para ello, la OTT de la UCSC, cuenta con un procedimiento que va desde la generación de una invención, hasta su protección y eventual acuerdo de transferencia:

¿Mi resultado de I+D es una invención protegible?

Llenar declaración de invención

Cumple con los requisitos?

Valorizar / analizar potencial comercial

En base a estrategia de transferencia tecnológica

Solicitar protección (en Chile u otros países)

Marketing de la tecnología (rueda de negocios, ferias, otros)

Búsqueda de Interesados

Acuerdos como: licencias, cesión, spin off u otros.

Negociar acuerdo(s) de Transferencia

En base a este procedimiento, lo primero que se debe hacer cuando cree tener una invención protegible, es completar la “Declaración de Invención”. Este es un documento que busca obtener la información necesaria sobre la invención, con la cual la OTT comenzará un proceso de análisis que permitirá valorar y/o analizar el potencial comercial de la invención.

Con esta información se establece una estrategia de transferencia tecnológica, la cual puede resultar en una solicitud de patente nacional y/o internacional u otro mecanismo de protección y/o transferencia. Esto dependerá de factores como: el área de desarrollo, su potencial comercial, la naturaleza de la invención, mercados, entre otros. La declaración de invención puede ser descargada de la página web la OTT: ott.ucsc.cl



¿Quién es propietario de mi invención?

Según lo establecido en las Políticas de Propiedad Intelectual de la Universidad, la propiedad de las invenciones, por regla general, pertenece a la Universidad en los siguientes casos: cuando han sido creadas por personal de la Universidad en el desempeño de sus funciones laborales o ha implicado el uso, por parte de cualquier persona, incluyendo personal de la institución, de los recursos de la Universidad. No obstante, la distribución de los ingresos netos que se generen de la

explotación y comercialización de las creaciones y producciones intelectuales o de los correspondientes derechos de P.I., se efectuará de la siguiente forma:

- Creador o grupo de creadores (o sus herederos o sucesores o cesionarios): Recibirán el 50% del Ingreso Neto. En el caso en que exista más de un creador, dicho 50% será dividido según la proporción acordada por ellos.

¿Para qué me sirve solicitar una patente de invención?

De acuerdo a la ley, el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Por lo tanto, una patente de invención, impide que terceros utilicen la invención sin el consentimiento del propietario.



¿Qué requisitos debo cumplir para patentar?

Para que una invención sea patentable, ya sea de producto o de procedimientos, en cualquier campo de la tecnología, debe cumplir 3 requisitos:

1.- Ser novedosa

Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende 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, antes de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente.

2.- Tener nivel inventivo

Se considera que una invención tiene nivel inventivo si, para un experto en la materia, la invención no se deriva de manera obvia o evidente a partir del conocimiento contenido en el estado de la técnica.

3.- Ser susceptible de aplicación industrial

Se considera que una invención tiene aplicación industrial cuando puede ser producida o utilizada en la industria. Para estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido.

¿Qué cosas no se pueden patentar?

En Chile, de acuerdo a la Ley 19.039 (art. 37), no se considera invención y por lo tanto, queda excluido de protección vía patente lo siguiente:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección

de acuerdo con lo dispuesto por la ley N°19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.



c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.



e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema

técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos para patentar y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.





f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos de patentabilidad, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

g) No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

¿Qué documentación se requiere para patentar?

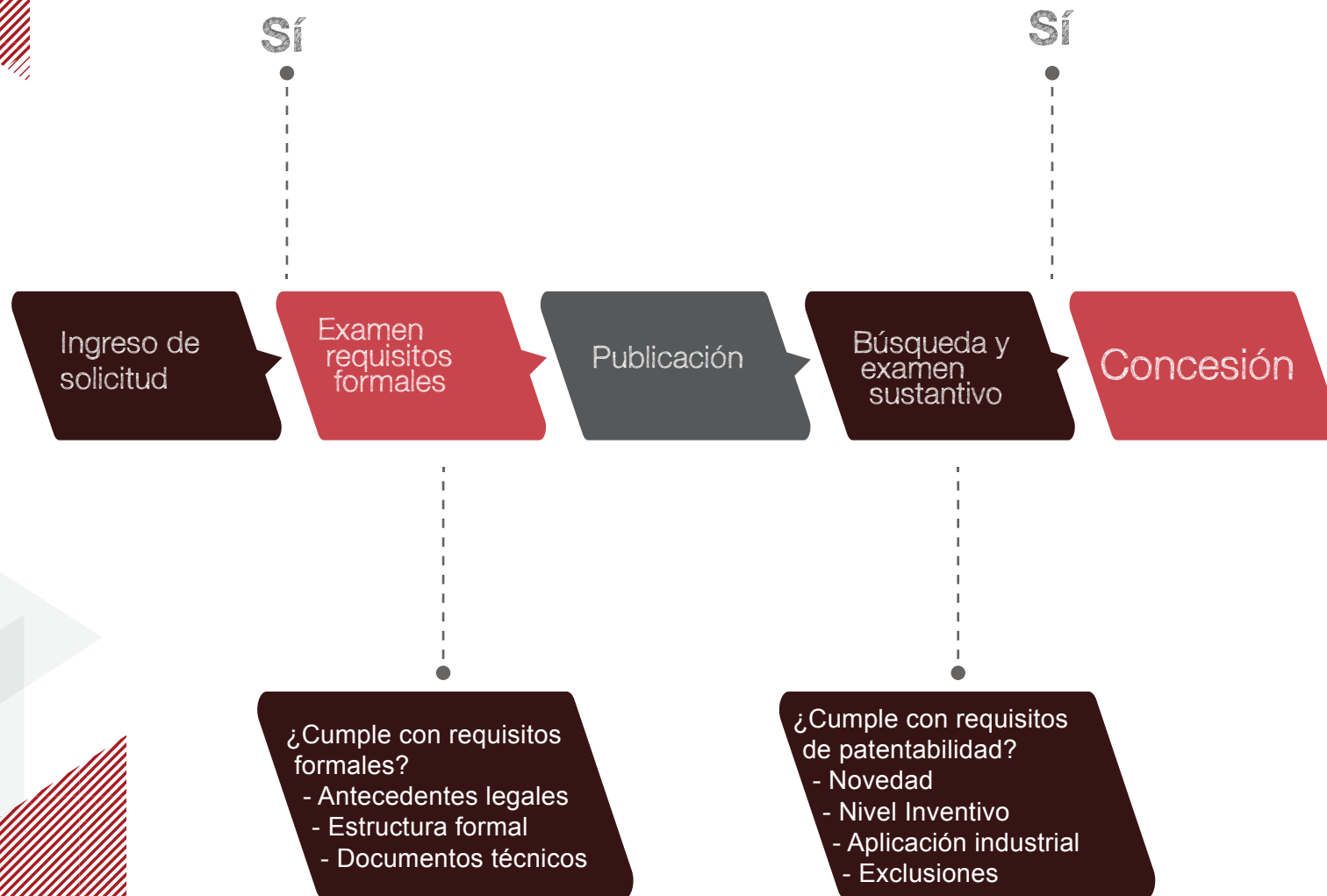
Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Hoja solicitud técnica.
- Memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento.

¿Cómo es el procedimiento de protección?

Una vez que se ha decidido proteger y se ha confeccionado toda la documentación requerida, se presenta la solicitud de protección en el INAPI. Ahí se da origen al siguiente procedimiento:





¿En qué países queda protegida mi invención?

Todas las patentes son territoriales, esto quiere decir, que la protección rige de forma exclusiva en el país donde fue presentada la solicitud. Sin embargo, es posible realizar solicitudes de patentes en varios países.

¿Cómo puedo solicitar una patente en otros países?

Existen dos vías si se quiere presentar una solicitud de Patente Internacional:

- 1) Vía Tradicional
- 2) Vía PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)



1) Vía Tradicional:

Una vez hecha la primera solicitud de Patente en un País, se tiene un plazo de 12 meses para presentar las restantes solicitudes en los demás países en que se desee patentar. Luego de ese plazo, ya no es posible presentar solicitudes, ya que la primera solicitud pasa ser parte del Estado de la Técnica. Ello implica que se debe hacer varias solicitudes de Patente, en los respectivos idiomas de los países. Esta vía es conveniente cuando el mercado de aplicación de la patente es restringido a uno dos países.

2) Vía PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes):

Crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros (148 hasta Mayo 2013). Se realiza una única solicitud y por lo tanto una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una opinión escrita sobre si la invención cumple o no con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. También se puede solicitar un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para, eventualmente, modificar la solicitud y lograr que ésta cumpla con los requisitos. De este modo, si el mercado de aplicación de esta invención es internacional, utilizar esta vía permite disponer de un plazo de hasta 30 meses para realizar las presentaciones en los otros países.

El proceso consta de dos fases:

- **Fase Internacional:** Se presenta la solicitud de patente vía PCT en una oficina receptora y en un solo idioma. Para nuestro caso INAPI es una oficina receptora, y se encarga de realizar los trámites de búsqueda internacional y publicación internacional.
- **Fase Nacional:** Posterior a la fase internacional, y de acuerdo a dichos resultados, se debe ingresar la solicitud de patente en cada país seleccionado en la oficina correspondiente, puesto que son ellas las encargadas de conceder o rechazar la solicitud de patente.



¿Puedo publicar información sobre mi invención si aún no realizo los trámites para la solicitud de patente?

Dado que uno de los requisitos para patentar es la novedad, no es posible publicar previo a haber hecho la solicitud de patente. No obstante, una vez ingresada la solicitud de patente pueden efectuarse publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Existe, dependiendo de los países, un período de gracia, en el

cual no se considera como estado de la técnica, al momento de evaluar la novedad de la solicitud, las publicaciones hechas por el mismo inventor (llamado “divulgación inocua”). Sin embargo, dado que hay invenciones de alcance mundial, siempre será preferible elevar la solicitud de patente y luego publicar.

Si en mi línea de investigación un estudiante desarrolla una tesis ¿Quién es el autor?

Los derechos de autor de los trabajos de los estudiantes de la Universidad son propiedad de éstos, con excepción de los derechos patrimoniales en los siguientes casos: derechos patrimoniales de autor en favor de la Universidad;

- El estudiante que haya hecho uso de recursos de la Universidad, más allá de los definidos como normales y habituales, para el desarrollo de la investigación, y existiendo expresa reserva de los derechos patrimoniales de autor en favor de la Universidad;

- La investigación que esté sujeta a un acuerdo de investigación, transferencia de material, acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación legal que restrinja la propiedad de la misma.

Los trabajos desarrollados por los estudiantes como parte de los requisitos de un programa de pre o postgrado en la Universidad son propiedad de los estudiantes, pero están sujetas a las siguientes disposiciones:





1) Si la tesis o trabajo de titulación contiene ideas que puedan ser llevadas a la práctica y con potencial para ser protegidas mediante patentes u otro forma de propiedad industrial, que ha sido desarrollada con recursos de la Universidad más allá de los definidos como normales y habituales (uso de oficinas, computadores), entonces la Universidad será titular del derecho si así lo estimara.

2) Si la tesis o trabajo de titulación contiene datos de investigación provenientes de la Universidad, entonces el derecho de autor del estudiante abarcará sólo la expresión de dichos datos en la tesis o trabajo de titulación. La propiedad de los datos de investigación y/o la base de datos pertenecerá a la Universidad.

3) Cualquier invención, o desarrollo de propiedad industrial en proyectos patrocinados por o comisionados a la Universidad y en el que hayan participado estudiantes, en forma específica a través del desarrollo de tesis o trabajos de titulación, serán propiedad de la Universidad, sin perjuicio de reconocer en su caso la autoría del estudiante en el grado que le corresponda.

¿Cómo se protege un SW?

Un software (SW) es definido como los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso.

Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.





Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario.

En Chile los SW son protegidos mediante derecho de autor, y según lo establecido en las políticas de de la Universidad, los derechos patrimoniales son de la Universidad en los siguientes casos:

- Cuando sea creado por personal de la Universidad, en el desempeño de sus funciones laborales o de prestación de servicios o;
- Haya implicado el uso, por parte de cualquier persona, incluyendo personal de la Universidad, de los recursos de la Universidad.





Con el apoyo de





OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

Oficina de Transferencia Tecnológica, Dirección de Investigación e Innovación, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Campus San Andrés, Alonso de Ribera 2850, Concepción - Chile
+56 41 234 54 93



ott.ucsc.cl



OTT UCSC