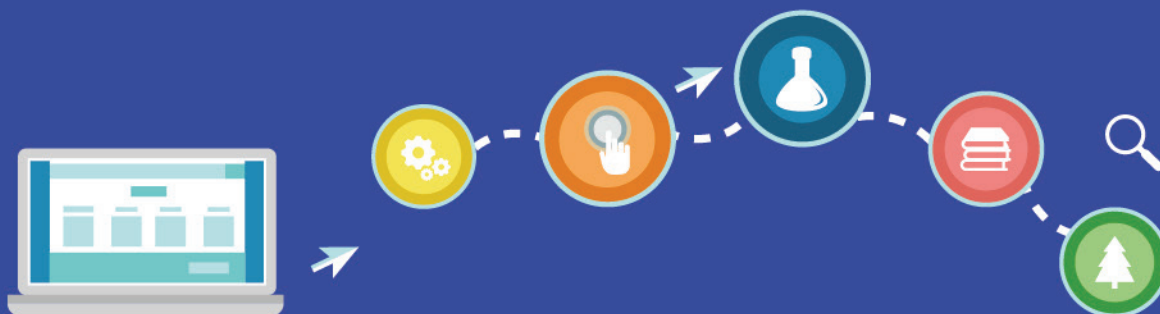




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

MANUAL DEL INVENTOR

- COMO PROTEGER Y TRANSFERIR RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN •



OTL-UBB
Oficina de Transferencia y Licenciamiento



CORFO



Índice



1	Oficina de Transferencia y Licenciamiento	17	Componentes que debe tener una Solicitud de Patente
2	El Rol de la OTL-UBB en el Modelo de Innovación UBB	19	Territorio de protección de una Solicitud de Patente
3	Proceso OTL-UBB	22	¿Quién es el propietario de mi Invención?
5	Cuaderno de Laboratorio	23	Publicaciones Científicas y Solicitudes de Patente
6	Invención	24	¿Qué cosas no puedo patentar?
7	Propiedad Intelectual e Industrial	26	¿Puedo patentar un software?
10	Tipos de Propiedad Industrial	27	Transferencia Tecnológica
16	Requisitos para patentar		



Introducción



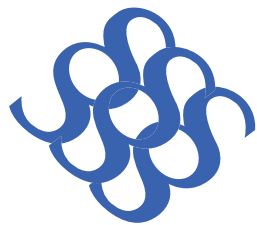
Como parte de la política institucional orientada al fortalecimiento del I+D+i, la Universidad creó el 2012 la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL-UBB), tras la adjudicación de un proyecto a la convocatoria “Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento – OTL” de Innova Chile, CORFO. La OTL-UBB tiene una misión clara que es transferir los resultados de investigación y desarrollo (I+D) hacia el mercado local, nacional e internacional; crear una cultura de innovación; y proteger promover y licenciar la propiedad intelectual realizada en la Universidad.

La OTL-UBB al medio externo, pone a disposición del mercado la oferta tecnológica de la Universidad creada a partir de la generación de nuevo conocimiento, tecnologías y servicios desarrolladas por sus centros de I+D, programas, laboratorios y grupos de investigación.

La relevancia de la labor de la OTL-UBB, es fomentar la aplicación de las políticas de propiedad intelectual, declaración de invención o hallazgos, conflictos de interés, transferencia y comercialización de los resultados de los procesos que involucren I+D. Además de la promoción y difusión de las políticas y procedimientos relacionados con áreas claves dentro de la gestión de la propiedad intelectual.

Esta Unidad colabora con el desarrollo de la tercera misión de la universidad, apoyándola en una mayor interacción con las empresas, llevando los resultados de I+D al medio y aumentando así su productividad en transferencia tecnológica, medida por patentes solicitadas u otros mecanismos de protección.

La OTL-UBB fomenta una cultura de transferencia y de innovación dentro de la institución, un aspecto que tiene efectos diversos a nivel organizacional, debido a los vínculos que genera entre saberes y competencias y, además, por las posibilidades que brinda para que el quehacer científico se desarrolle en armonía con los requerimientos de la industria a nivel mundial.



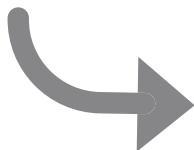
OTL-UBB

Oficina de Transferencia y Licenciamiento

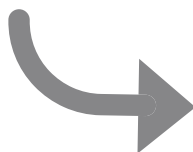
Oficina de Transferencia y Licenciamiento OTL-UBB



La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL-UBB), es la unidad encargada de apoyar, gestionar e impulsar todas las actividades para la Transferencia y el Licenciamiento de las innovaciones desarrolladas por su comunidad universitaria hacia el medio externo.



La OTL-UBB apoya a sus funcionarios y alumnos, en todas las actividades referentes a propiedad intelectual, transferencia y licenciamiento de todo el quehacer científico-tecnológico universitario, mediante los siguientes servicios:



- Vigilancia Tecnológica.
- Contratos de Licencias.
- Creación de Spin Off.
- Gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial.
- Acuerdos de Confidencialidad.
- Convenio de Colaboración Universidad - Empresa
- Acuerdos de Transferencia de Material.
- Cesión de Derecho.

La OTL-UBB pone a disposición del mercado y la sociedad, su oferta tecnológica creada a partir de la generación de nuevo conocimiento, tecnologías y servicios desarrollados por sus académicos, Centros de I+D, Programas, Laboratorios y Grupos de Investigación.

Puedes acercarte a la OTL, directamente en la Oficina o por medio de la página web otlubb.ubiobio.cl, donde encontrarás documentación como políticas de PI, formularios y convenios necesarios para la etapa de protección y transferencia.

Modelo de Innovación UBB

El modelo de innovación de la Universidad del Bío-Bío considera la combinación de tres estrategias para el desarrollo de I+D+i

- **Open Innovation**
(Innovación Abierta):

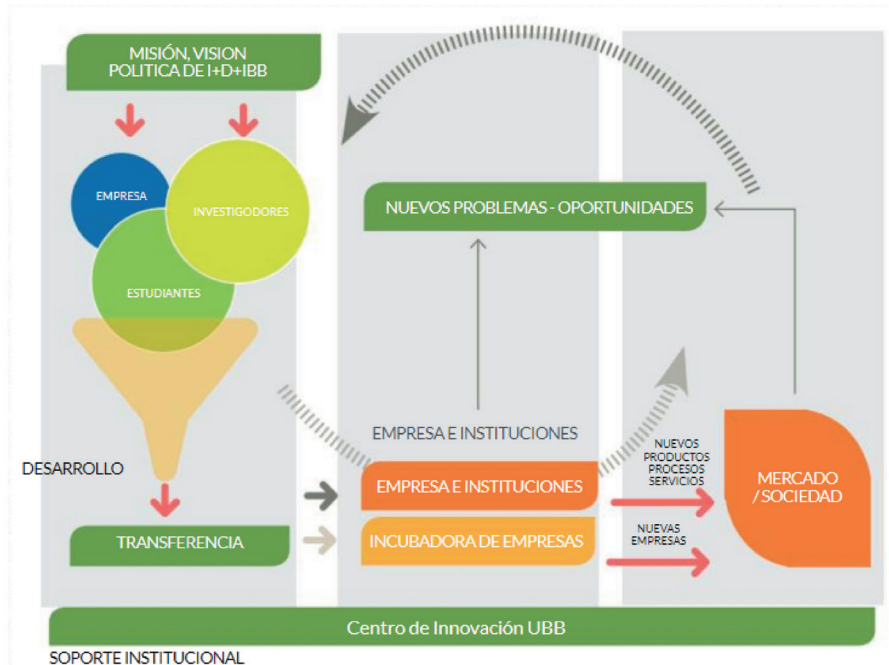
Modelo que genera espacios permanentes de articulación entre actores externos (empresas, instituciones o sociedad civil) e investigadores y estudiantes. Aquí todos los actores definen problemas-opportunidad, adecuando la actividad de pre y postgrado y direccionando la investigación académica hacia los requerimientos del medio externo, nucleando capacidades en torno a grupos y centros tecnológicos orientados a la demanda. La acción de transferencia genera nuevos problemas-opportunidad.

- **Technology Push:**

Impulso de Tecnologías desarrolladas internamente.

- **Demand Pull:**

Captura de demandas del mercado para nuevos desarrollos.



Procesos OTL-UBB





OTL-UBB
Oficina de Transferencia y Licenciamiento

Cuaderno de Laboratorio

La Universidad del Bío-Bío por medio de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento OTL-UBB desea impulsar el uso del cuaderno de laboratorio para resguardar el conocimiento y la Innovación, y salvaguardar adecuadamente la información obtenida durante el desarrollo de una investigación, tanto para fines académicos como para la protección del conocimiento generado.

Un investigador debe ser consciente de que su cuaderno de laboratorio debe contener el registro claro, preciso y detallado de todas las actividades y experimentos que él o ella realice. Este es un hecho de vital importancia, ya que las futuras publicaciones en revistas científicas, tesis doctorales o de maestría, así como las presentaciones públicas relacionadas con su proyecto de investigación, estarán basadas en los datos obtenidos y registrados en

su cuaderno de laboratorio.

Nuestra Universidad apoya fuertemente el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones, que puedan transformarse en transferencia tecnológica, patentamiento y/o licenciamiento de sus invenciones. En este sentido, es muy importante que el investigador tenga claridad de los requerimientos que un cuaderno de laboratorio debe cumplir para mostrar evidencia de una innovación, preservar su integridad y demostrar autenticidad.

La OTL-UBB entregará a los académicos e investigadores de los Centros de I+D, Programas, Laboratorios y Grupos de Investigación un cuaderno de laboratorio, en el caso de requerir un ejemplar deberán solicitarlo en nuestra Oficina.



NOTA: No olvidar que al momento de encontrar un resultado de investigación usted debe declararlo en el formulario de hallazgo o disclosure.

Invención

En nuestro país la Ley de Propiedad Industrial define invención como “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”, entendido este último concepto en su acepción más amplia e independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica.

Las patentes son el principal instrumento jurídico para proteger una invención.

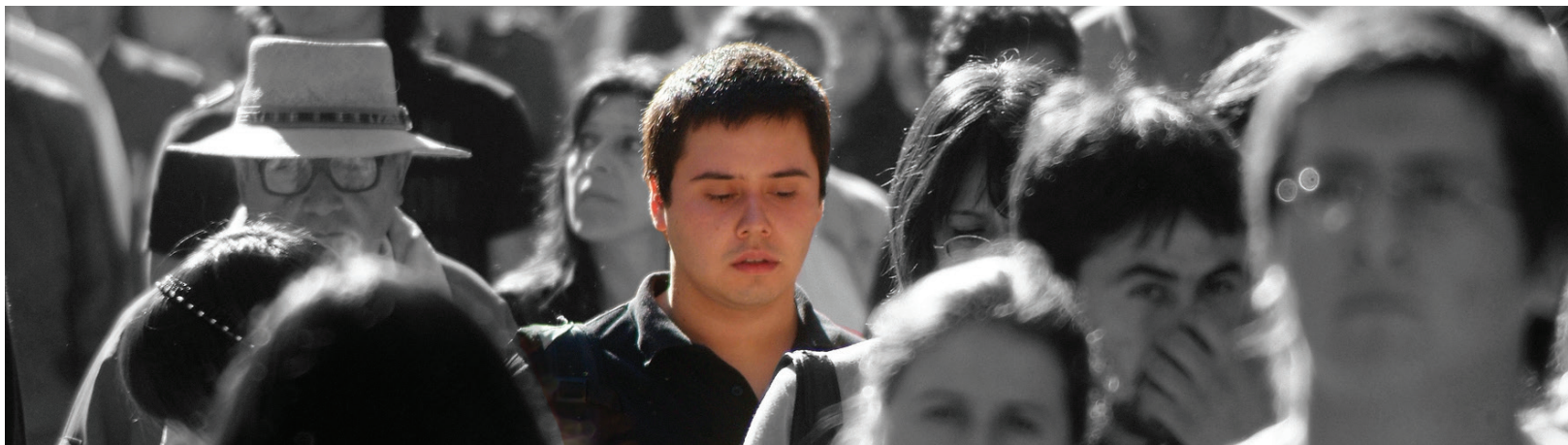
Lo que caracteriza a una invención es que se trata de una solución a un problema técnico o funcional, no estético o de otro carácter.

Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

El problema técnico puede ser viejo o nuevo, pero la solución ha de ser nueva para que pueda merecer el nombre de invención. Descubrir simplemente algo que ya existe en la naturaleza, a lo que llamamos descubrimiento, no es una invención, hay que agregar una intervención humana.

Una invención no necesariamente debe ser algo complejo. Sin embargo, en la actualidad, con el nivel de especialización en las diversas áreas del conocimiento, la mayoría de las invenciones son producto de actividades de investigación y desarrollo (I+D) llevadas a cabo o financiadas por empresas, centros de investigación o universidades, que se caracterizan por requerir una serie de recursos, humanos materiales y financieros, óptimos para lograr el resultado que se espera, el que podrá darse en la forma en que originalmente estaba presupuestado o en otro.

Fuente: INAPI.



Propiedad Intelectual e Industrial

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, la imaginación humana y toda creación que produce la mente humana; esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, etc. Sin embargo, en Chile el término “propiedad intelectual” se ha acuñado específicamente para una rama específica, como son los derechos de autor.

En efecto el concepto Propiedad Intelectual comprende:



Propiedad Industrial:

incluye patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de Propiedad Industrial, a que alude la Ley 19.039, y su Reglamento, es el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial), antes Departamento de Propiedad Industrial.

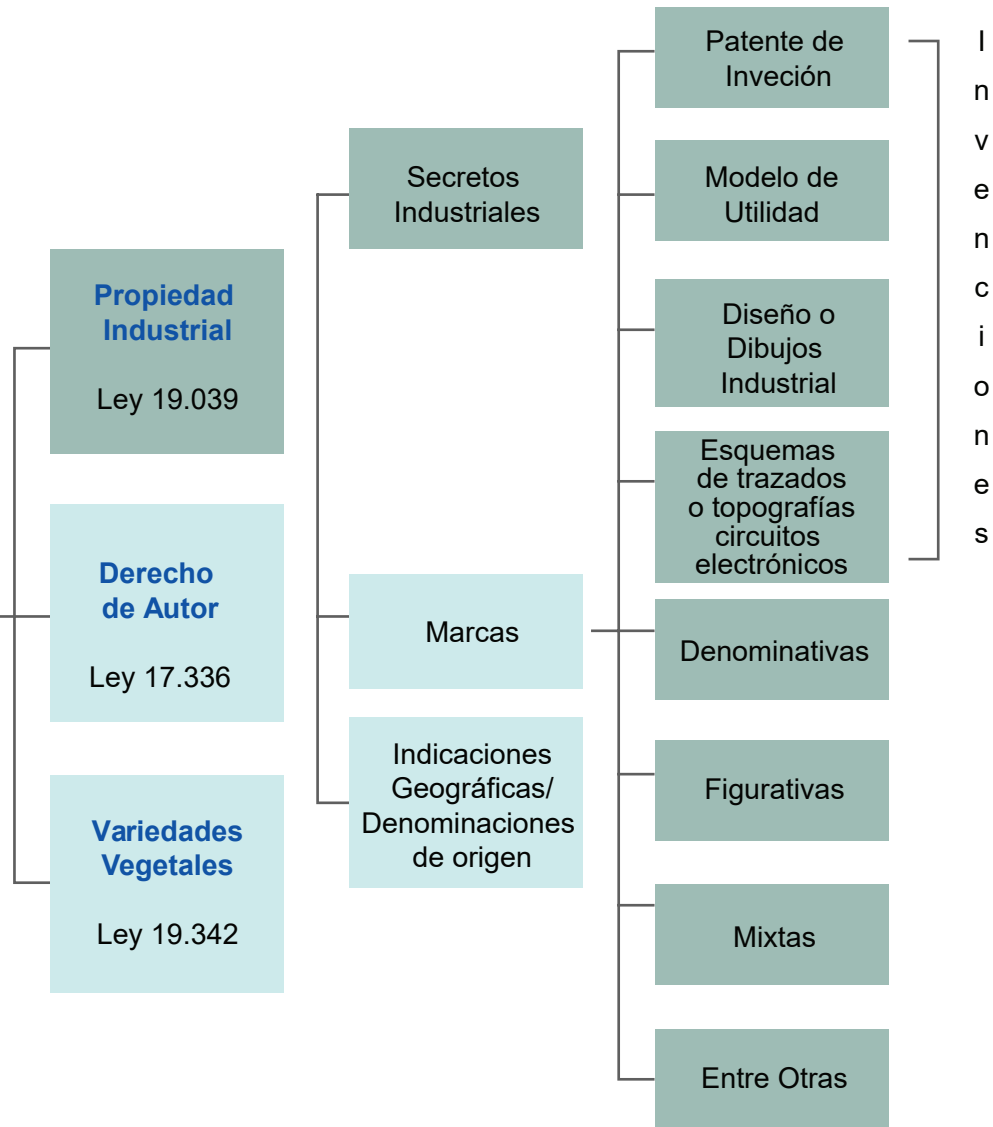


Derecho de autor:

dice relación y protege los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes 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 de televisión. En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás funciones que la ley N° 17.336, 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.
(Ver más información en el sitio web de la DIBAM).



Propiedad Intelectual





OTL-UBB

Oficina de Transferencia y Licenciamiento

Tipos de Propiedad Industrial

1

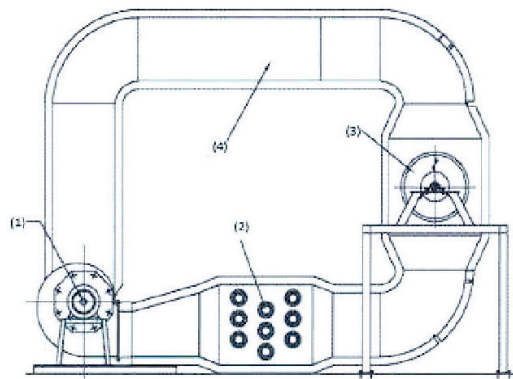
PATENTES DE INVENCION:

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 e instituciones que deseen hacer uso de la invención.



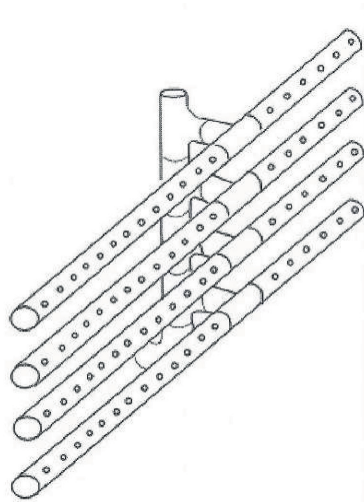
Solicitud de Patente:
2015-00705
Jorge Moreno / Reinaldo Sánchez
Universidad del Bío-Bío

2

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 deben ser novedosos, tener aplicación industrial, son territoriales y el derecho es válido por 10 años desde la fecha de solicitud y luego pasa a ser de dominio público.



Ejemplo: modelo de utilidad

Solicitud Modelo de Utilidad 2016-02555,
INAPI
Pedro Cisternas
Universidad del Bío-Bío

3

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 y debe cumplir con el requisito de originalidad.

4

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, contados desde la fecha de su solicitud y debe cumplir con el requisito de novedad.

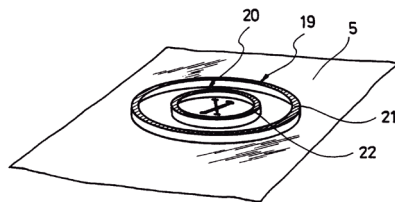


FIG.4

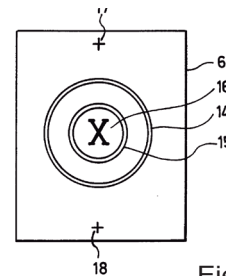


FIG.3

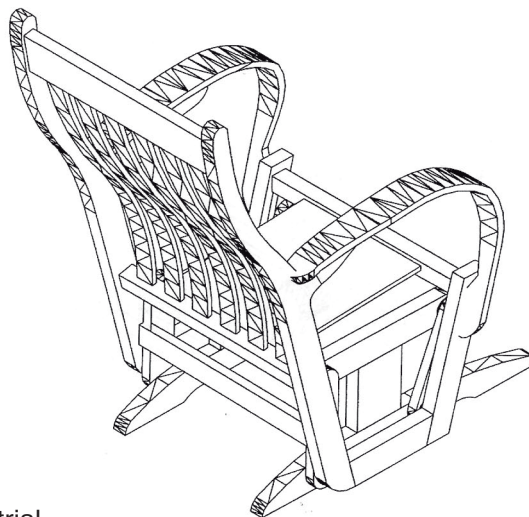
Ejemplo: dibujo industrial

5

DISEÑOS INDUSTRIALES:

Corresponden 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. Esta forma tridimensional debe tener una apariencia especial, perceptible visualmente, que la distinga de sus similares (sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas). Este derecho permite a su titular controlar la ex-

plotación 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 y debe cumplir con el requisito de novedad.



Ejemplo: dibujo industrial

Nº Registro de Patente:
4645
Francisco Ramis / Víctor Rosales
Jorge Calderón / Gabriel Hernández
Universidad del Bío-Bío

SECRETOS INDUSTRIALES:

Se puede considerar como secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular del secreto empresarial se considera práctica desleal y violación del mismo. En nuestro país la protección de los secretos empresariales se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial, como parte de las disposiciones específicas sobre la protección de la información confidencial.

Las normas generales que se deben cumplir son:

1. La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).
2. Debe tener un valor comercial por ser secreta.
3. Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

Dentro de las categorías que pueden incluirse como secreto empresarial encontramos:

- Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- Recopilaciones de datos, por ejemplo listas de clientes;
- Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
- Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- Fórmulas de fabricación de productos;
- Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;
- Información financiera;
- Expedientes relativos al personal;
- Manuales;
- Ingredientes;
- Información sobre actividades de investigación y desarrollo (I+D)

7

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.

Palabra denominativa + Elementos figurativos + Sonidos + Frase Propaganda = Combinaciones

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



#YOSOYUBB



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Nº Registro de Patente Marca UBB: 1048825

Nº Solicitud de Patente Frase Propaganda: 1270050

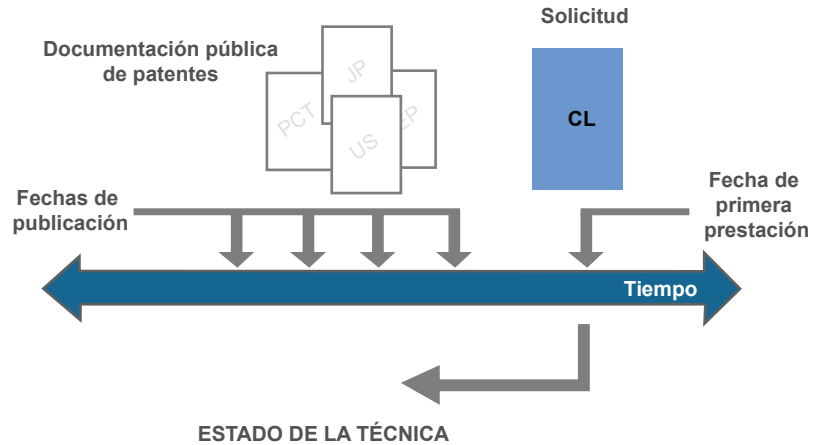
Requisitos para patentar

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

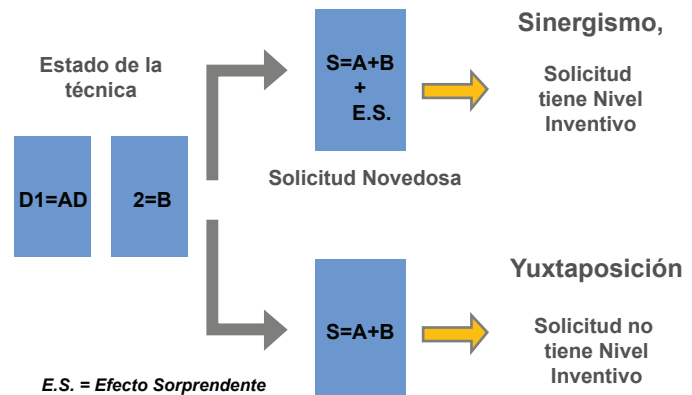
Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso 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.

COMPONENTES QUE DEBE TENER UNA SOLICITUD DE PATENTE

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, la imaginación humana y toda creación que produce la mente humana; esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, etc. Sin embargo, en Chile el término “propiedad Intelectual” se ha acuñado específicamente para una rama específica, como son los derechos de autor.

En efecto el concepto Propiedad Intelectual comprende:

- Hoja solicitud técnica.

El formulario es un documento oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de Chile. En la parte superior izquierda se encuentra el logo de la OPI y el texto 'OPI Oficina de Propiedad Intelectual Gobierno de Chile'. A la derecha del logo, se indica 'FPI - 41' y '(19) HOJA TÉCNICA (RESUMEN)'. El formulario está dividido en varias secciones numeradas:

- (12) TIPO DE SOLICITUD: Incluye campos para 'INVENCIÓN', 'MODELO DE UTILIDAD', '(51) Int. Cl.', '(21) Número de Solicitud', y '(22) Fecha de Solicitud'.
- (30) Número de Prioridad (País, N° y Fecha): Sección con líneas para ingresar datos.
- (72) Nombre Inventor(es) (Incluir Dirección): Sección con líneas para ingresar datos.
- (73) Nombre Solicitante (Incluir Dirección y Teléfono): Sección con líneas para ingresar datos.
- (74) Representante (Incluir Dirección y Teléfono): Sección con líneas para ingresar datos.
- (54) Título de la Invención (Máximo 300 caracteres): Sección con un cuadro de texto.
- (57) Resumen (Máximo 1800 caracteres): Sección con un cuadro de texto grande.

En la parte inferior del formulario, se encuentran los campos 'Firma Solicitante o Apoderado' y 'www.inapi.cl'.

- Memoria descriptiva del invento

Documento en el cual se da a conocer en forma clara y detallada la invención y, además, el estado de la técnica relacionado. Debe contener:

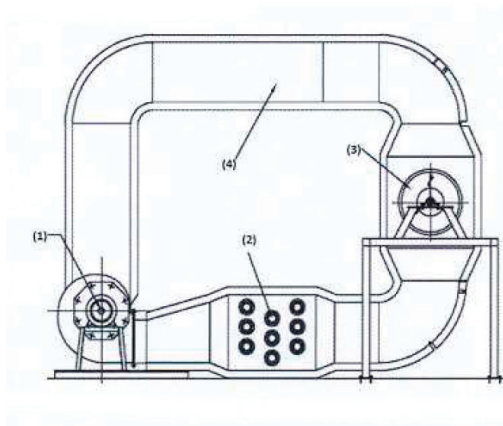
- Descripción de lo conocido en el estado de la técnica.
- Descripción de los dibujos y/o figuras.
- Descripción de la invención.
- Ejemplo de aplicación.

- Pliego de reivindicaciones

Documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

- Dibujos del invento

Trazado técnico, línea negra en fondo blanco, sin textos, marcos ni cotas. Pueden ser esquemas, diagramas de flujo y gráficos.



TERRITORIO DE PROTECCIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

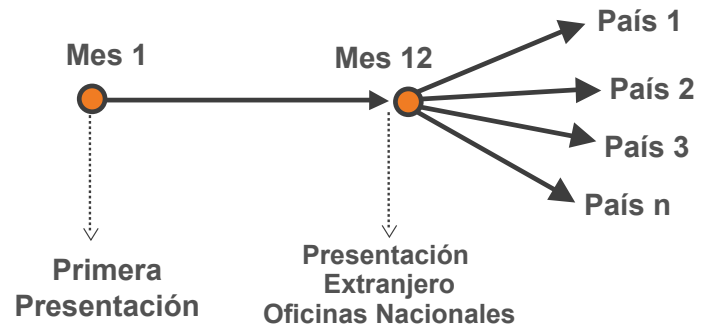
Todas las patentes son territoriales, esto quiere decir, que la protección rige de forma exclusiva en el país donde fue presentada la solicitud. Sin embargo, es posible realizar solicitudes de patentes en varios países.

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

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 o dos países.



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

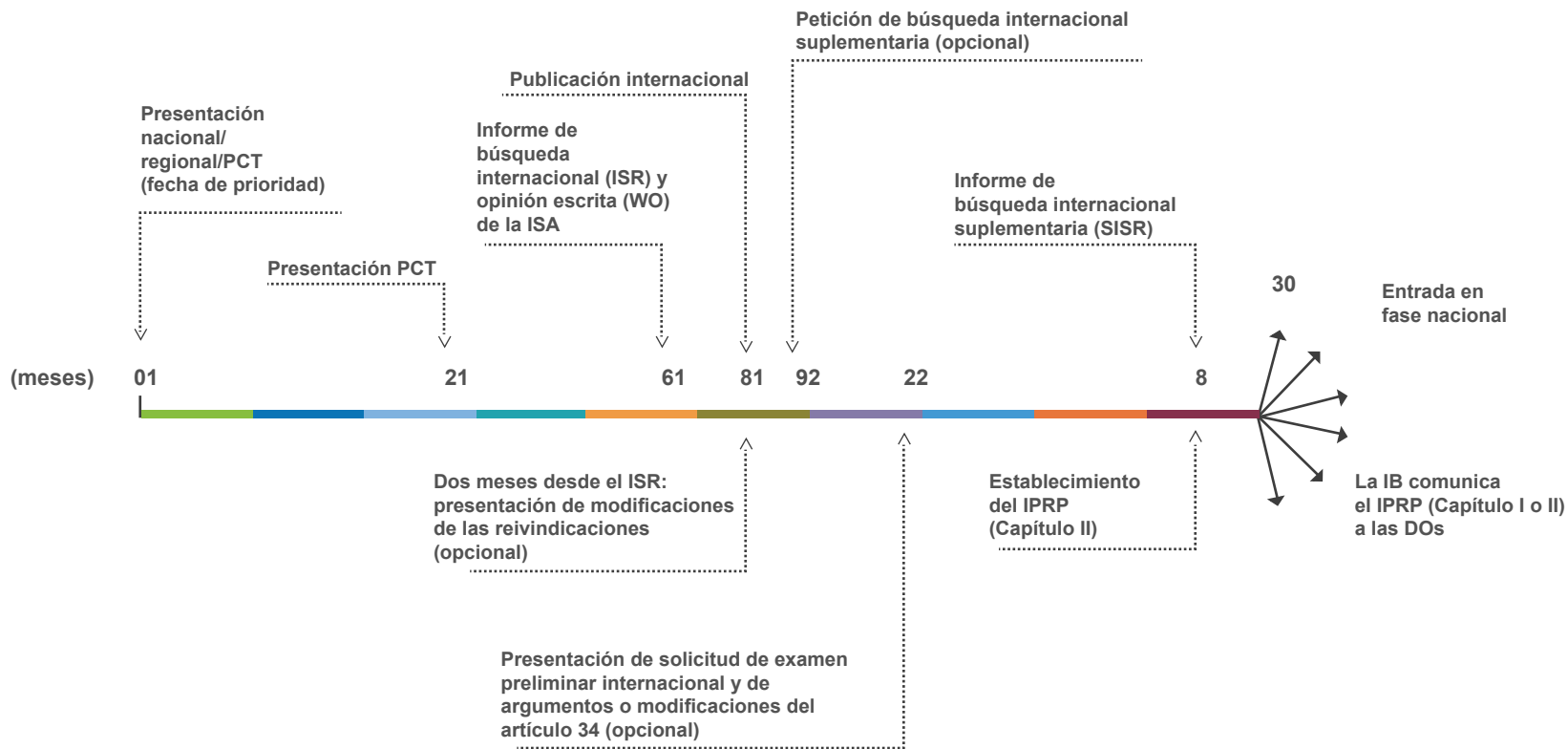
Crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros (148 hasta Mayo 2013). Se realiza una única solicitud y por lo tanto una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una opinión escrita sobre si la invención cumple 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 IN-API 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.



¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO DE MI INVENCÓN?

De acuerdo al Reglamento relativo a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los resultados de la actividad creadora e inventiva realizada en la Universidad del Bío-Bío, así como su protección y transferencia, con Decreto Exento N° 1876 con fecha 13 de julio 2011, estipula que la Universidad del Bío-Bío es la titular única y exclusiva de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos y los eventuales privilegios de propiedad industrial que se deriven de la actividad inventiva y creativa de sus funcionarios, académicos y administrativos, en el cumplimiento de las funciones para los cuales fueron contratados por esta corporación, tengan estos la calidad de titular o a contrata, y cualquier sea la jornada que desempeñen.

Igual norma se aplicará respecto de las creaciones o invenciones que desarrollen personas vinculadas con la universidad mediante una relación contractual independiente, cualquiera sea su naturaleza, siempre y cuando el objeto del servicio contratado sea la ejecución de una actividad inventiva o creativa y no se estipule nada en contrario en el respectivo contrato o convenio.

En todo caso, siempre deberá respetarse el derecho moral de autor en la forma regulada en la Ley de Propiedad Intelectual.

Los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre las obras del intelecto desarrolladas por los estudiantes de la Universidad en cumplimiento de sus obligaciones académicas, ya sea de pre o post grado, son propiedad de sus autores, así como los eventuales derechos de propiedad industrial resultante de dichas actividades. Exceptuando lo anterior cuando exista un convenio específico celebrado por la Universidad y el alumno, sea en una relación dependiente o independiente, o bien que sea financiado con recursos de esta corporación o de un tercero a través de ésta, y que hubieran sido destinados para tal efecto, en cuyo caso, dichos derechos patrimoniales permanecerán exclusivamente a la Universidad, salvo estipulación expresa en contrario y sin perjuicio del respecto de los derechos morales del respectivo autor o inventor y a la utilización de dichas obras o resultados por parte del alumno para el cumplimiento de sus obligaciones académicas en la Universidad.

La Universidad del Bío-Bío compartirá con sus autores e inventores de las creaciones e inventos respecto de cuyos derechos sea titular, los beneficios que resulten de la comercialización efectiva de aquellos a razón de un 50% para la Universidad y un 50% para el o los autores y/o inventores, calculados sobre los ingresos netos obtenidos, esto es, descontados los costos necesarios para la protección y/o explotación comercial de la creación o invención.



PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y SOLICITUDES DE PATENTES

Las publicaciones científicas y las solicitudes de patentes pueden redactarse de forma paralela, pero siempre debe inscribirse primero la solicitud de patente para no perder el requisito de novedad, luego podrán 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.



¿QUÉ COSAS NO PUEDO PATENTAR?

En general todo aquello que no soluciona un problema técnico en la industria, como por ejemplo, un descubrimiento científico, una teoría, un plan de negocios y todos aquellos casos que estipula expresamente la ley (Ley N° 19.039). 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.



¿PUEDO PATENTAR UN SOFTWARE?

Un software es definido como un programa computacional, 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, el mecanismo de protección según la Ley de Propiedad Intelectual N°17.336 corresponde a un registro de Derecho de Autor y no de patente de Invención.

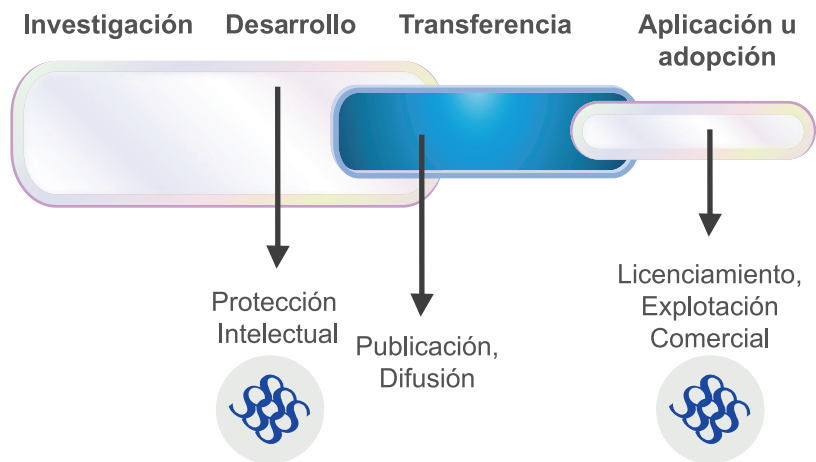
Los derechos patrimoniales de los softwares son:

- **De la Universidad del Bío-Bío:** cuando su personal contratado realice estos desarrollos bajo el desempeño de sus funciones laborales o de prestación de servicios (convenio de honorarios).
- **Del Alumno:** bajo el cumplimiento de sus actividades académicas, o de tesis de pre y postgrado, sin que exista un vínculo contractual con la Universidad.
- **Empresa o Institución:** cuando es producido por encargo de un tercero, reconociendo la autoría de la Universidad del Bío-Bío.



TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

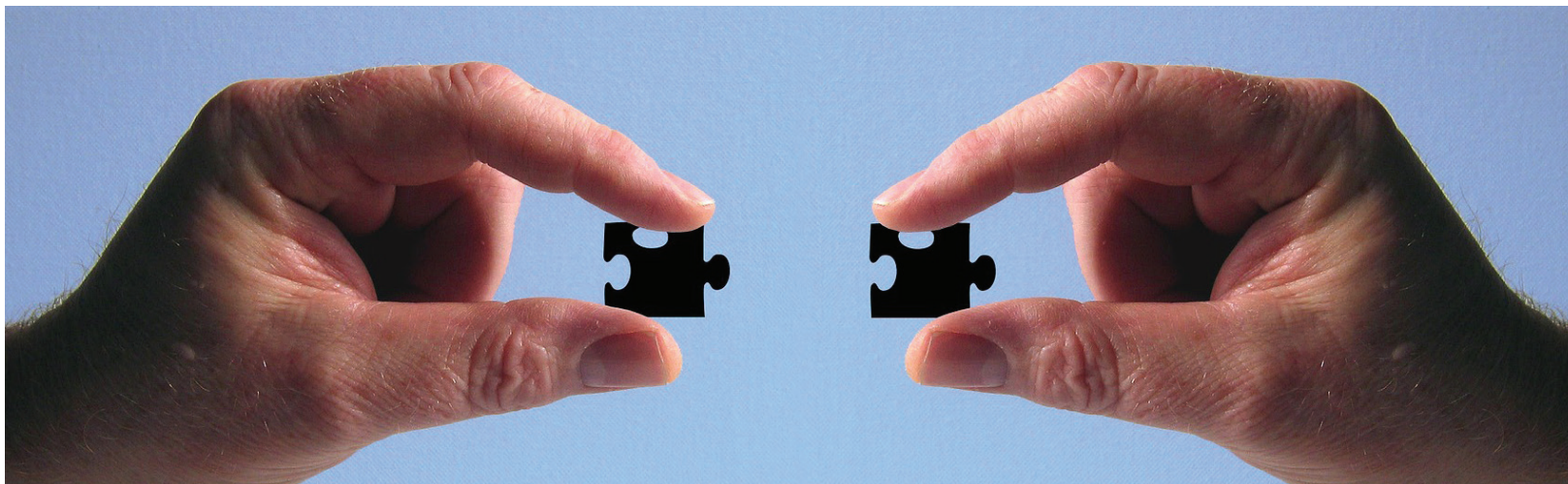
La OTL-UBB impulsa las actividades de transferencia tecnológica derivada de los proyectos de I+D y los avances científicos tecnológicos de los Centros, Programas, Laboratorios y Grupos de Investigación de la Universidad del Bío-Bío, para transformarlos en productos y/o servicios que impacten en el mercado y la sociedad.



En el proceso de Innovación la OTL-UBB busca detectar las innovaciones que se desarrollen al interior de la Universidad y apoyar en el proceso de Protección Intelectual, etapa en la cual procura resguardar la novedad, informando a los investigadores que las publicaciones y difusión de resultados de I+D sean posterior a presentar la solicitud de patente (si procede).

Los mecanismos de transferencia tecnológica utilizados por la Institución son:

- **Contratos de I+D:** Contrato en el cual una empresa o institución solicita trabajos de creación de conocimiento en el campo de la investigación básica, aplicada y de desarrollo. Incluye la ejecución de proyectos de innovación dirigidos a la producción de nuevos o mejorados materiales, productos, procesos, sistemas o servicios.
- **Asistencias Técnicas:** Contrato en el cual una empresa o institución solicita trabajos de aplicación de conocimiento tipo estudios, diseños y proyectos de especialidades. En general trabajos que califiquen bajo la denominación de consultorías profesionales destinadas a resolver problemas, necesidades y prestar ayuda a la toma de decisiones. Trabajos que demanden elaboración de conclusiones y juicios técnicos.
Se consideran también los trabajos de laboratorio y taller que exigen mera práctica y/o el uso de métodos y procedimientos normados, que no demanden la elaboración de análisis de resultados, conclusiones ni juicios técnicos y que conlleva, principalmente, el uso de infraestructura técnica y material de la Universidad.
- **Licencias:** Contrato en el cual una empresa o institución requiere la adquisición de una tecnología, desarrollo o KnowHow especializado de la Universidad, para incorporarlo en su quehacer, proceso productivo o ampliar a una nueva línea de negocios o productos, del cual la empresa se compromete a un pago de regalías por el uso de estas y por el periodo de tiempo en el cual la innovación esté vigente.





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



 **OTL-UBB**
Oficina de Transferencia y Licenciamiento



CORFO

DITEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

investigación
+ innovación