

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

5 de septiembre de 2013

Titulo Primero

DEL PROPÓSITO Y ALCANCE DE ESTE REGLAMENTO.

El presente reglamento tiene por objeto regular los derechos y obligaciones sobre propiedad de las obras, invenciones u otros objetos creados, inventados, desarrollados o producidos por académicos y funcionarios de la Universidad, por sus estudiantes y por cualquier persona que sea parte de actividades o proyectos en que la universidad tenga participación.

La Universidad promueve y fomenta la creación intelectual y la innovación tecnológica en todas sus formas, velando que sean compatibles con su misión. Para ello, busca fortalecer el desarrollo, la protección, la divulgación y la transferencia de los resultados de la investigación, creación e innovación, contribuyendo a expandir las fronteras del conocimiento y, en tanto sea posible, generar un beneficio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Es interés de la Universidad asegurar la disponibilidad de los frutos de las creaciones o invenciones para fines educacionales y de investigación, garantizando una justa y equitativa distribución de los beneficios económicos entre las personas y/o instituciones que participen de dicha creación, invención, desarrollo o producción.

La Universidad propende a generar, proteger, autorizar el uso o transferir, por sí o a través de terceros, los derechos de propiedad intelectual relacionados con aquellas creaciones, invenciones y demás objetos protegidos por dichos derechos, proveniente de la investigación y demás actividades de la Universidad.

Titulo Segundo DEFINICIONES

Artículo 1.

Para los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones ordenadas alfabéticamente:

Comisión de Resoluciones de Disputas: Es un organismo de la Universidad de carácter colegiado y autónomo, conformado por tres académicos designados por el

Rector. Su objetivo principal es, además de las que señalen sus propios estatutos, operar como instancia revisora de las decisiones de la Oficina de Transparencia Tecnológica, "OTT", de la Universidad Adolfo Ibáñez, con ocasión de la resolución de las disputas que pudiesen presentarse en relación con la propiedad de las creaciones, descubrimientos, invenciones, desarrollos o producciones originadas entre integrantes de la comunidad universitaria o entre estos y la propia Universidad.

Comunidad Universitaria: Se refiere al conjunto de académicos, funcionarios y alumnos regulares de la Universidad. Comprende adicionalmente a estudiantes de la Universidad que no estén matriculados en algún programa conducente a la obtención de un grado académico, títulos profesionales o diploma que imparta esta Casa de Estudios Superiores.

Creador/ Inventor. Persona(s) natural(es) que ha(n) desarrollado una invención o son autores de una obra, en este último caso también denominado **autor**.

Formulario de Declaración de Invento: Documento oficial de la Universidad mediante el cual se describe un eventual invento, las circunstancias de su desarrollo, el arte previo y sus inventores. El formulario deberá ser completado y firmado por el (los) inventor(es) y presentado a la OTT o entidad que en reemplazo de esta designe la Universidad con este propósito.

Derecho de Autor: Es el conjunto de facultades que por el sólo hecho de la creación adquiere el autor sobre sus obras literarias, artísticas y científicas. Toda referencia en el presente reglamento al derecho de autor, se entenderá realizada a los derechos conexos al derecho de autor, en su caso.

Estudiante: Comprende a quienes se reconocen tal condición en los artículos 1° y 2° del Código de Honor contenidos en Derecho Académico N° 34/2012

Invento/Invención: Toda solución nueva a un problema técnico en algún quehacer industrial. Dicha solución puede consistir en un producto, en un proceso o en un uso. Para efectos de este Reglamento, las nuevas variedades vegetales también serán consideradas como invenciones.

Obra: Creaciones de la inteligencia en los ámbitos literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión. Las obras están protegidas por la ley número 17.336, de derecho de autor.

Oficina de Transparencia Tecnológica (OTT): Es la unidad interna de la Universidad Adolfo Ibáñez encargada de poner en práctica el presente Reglamento. Su constitución y funcionamiento se establecerá por decreto del Rector.

Propiedad Intelectual: Conjunto de derechos en el ámbito del derecho de autor y de la propiedad industrial.

Propiedad Industrial: Es el conjunto de facultades que adquiere el inventor y/o solicitante de un derecho sobre invenciones, signos distintivos, dibujos, diseños, modelos, secretos industriales y demás objetos de esta propiedad reconocidos por la legislación aplicable.

Secreto industrial: Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Universidad: Universidad Adolfo Ibáñez.

Titulo Tercero PROPIEDAD DE LAS OBRAS E INVENTOS

Capítulo Primero De la Titularidad

Artículo 2.

El **derecho de autor** sobre una obra en los dominios literarios, artísticos o científicos, cualquiera sea su forma de expresión, desarrollada por uno o más miembros de la comunidad universitaria o por cualquiera persona que participe de actividades o proyectos de la Universidad, pertenece al respectivo autor. El ejercicio del derecho de autor podrá restringirse en los casos señalados en el presente reglamento y en contratos o acuerdos especiales.

Artículo 3.

El derecho de **propiedad industrial** sobre las invenciones, signos distintivos u otros objetos de propiedad industrial que desarrollen uno o más miembros de la comunidad universitarias o por cualquier persona que participe de actividades o proyectos de la Universidad pertenece a la Universidad, salvo en aquellos casos indicados en el presente reglamento o en los respectivos contratos o acuerdos especiales.

Capítulo Segundo Del Derecho de Autor

Artículo 4.

La Universidad reconoce la titularidad del derecho moral y patrimonial que le corresponde al autor en conformidad a la ley y del modo en que lo especifica este reglamento.

Artículo 5.

Sin Perjuicio de lo señalado en el artículo 4 anterior, todos los derechos patrimoniales reconocidos en la Ley de Derecho de Autor respecto de obras, incluyendo los materiales generados en actividades o cursos de la Universidad, así como las memorias y tesis de grado, pertenecerán a la Universidad en los siguientes casos:

- a) Cuando exista un acuerdo previo entre la Universidad y los autores de la obra en virtud del cual se ceden los derechos de propiedad intelectual a la primera.
- b) En caso que la creación de la obra sea producto de un trabajo específicamente contratado o encomendado por la Universidad.
- c) En tanto la obra se ha realizado en forma total o parcial con el uso significativo de medios proporcionados por la Universidad.
- d) Programas computacionales desarrollados para el cumplimiento de funciones inherentes a las actividades académicas y/o administrativas de la Universidad.
- e) En el caso de toda obra colectiva desarrollada para ser divulgada bajo el nombre de la Universidad.

Artículo 6.

Tratándose de materiales como textos, pruebas, apuntes u otros desarrollados por los académicos con fines de enseñanza, el derecho de autor pertenecerá al académico, con excepción de los casos detallados en el artículo 5 anterior.

Artículo 7.

El solo uso de los recursos contenidos en las bibliotecas de la Universidad para la creación de una obra, no amerita por sí sola a que la Universidad reclame los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 8.

Todo autor miembro de la Comunidad Universitaria podrá publicar o difundir sus obras, salvo lo dispuesto en el artículo 5 anterior y aquellos casos en que exista un acuerdo de confidencialidad, secreto industrial o que a juicio del autor, el contenido de lo divulgado o publicado pueda ser objeto de un derecho de propiedad industrial. De esta última situación deberá informar a la OTT, conforme al deber de comunicación señalado el artículo 15.

Asimismo, la divulgación de obras desarrolladas por alumnos, incluidas las tesis de grado o trabajos finales para la obtención de un grado o título profesional exigirá la autorización de los alumnos autores, sin perjuicios de las excepciones legales.

Adicionalmente las normas que regulen, en cada Plan de Estudios, la difusión de datos confidenciales contenidos en tesis de grado o trabajos finales de una carrera, deberán fijar sus condiciones, modo y plazo.

Artículo 9.

Las obras antes indicadas que hayan sido creadas por los alumnos, académicos y/o funcionarios de la Universidad y cuyos derechos patrimoniales les correspondan a éstos, serán objeto de una licencia, gratuita, indefinida y mundial, a favor de la Universidad para fines exclusivamente académicos.

En caso que la Universidad decida ejercer los derechos a los que se refiere el inciso anterior, podrá autorizar a uno o más miembros de la comunidad universitaria para usar dichas obras para los fines académicos ya mencionados.

Capítulo Tercero **De la Propiedad Industrial**

Artículo 10.

La Universidad tiene derecho de propiedad industrial sobre todas las invenciones, signos distintivos, secretos industriales u otros objetos de propiedad industrial concebidas, inventadas, desarrolladas o producidas por uno o más miembros de la comunidad universitaria cuando dicha invención u objeto se haya realizado como parte de las actividades o los proyectos de la Universidad en cualquier régimen o con el uso significativo de medios pertenecientes a la Universidad.

Artículo 11.

En caso que el inventor sea una persona contratada por la Universidad, bajo cualquier régimen contractual, la solicitud de registro y los derechos de propiedad industrial corresponderán a la Universidad o a la entidad a quien ésta determine. Lo mismo se aplicará para el caso en que un académico o funcionario se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la Universidad y utilizara medios proporcionados por ésta o haya hecho uso significativo de dicho medios.

Artículo 12.

En caso que la invención, signos distintivos u otros objetos de propiedad industrial sean desarrollados por una persona que no haya sido contratada por la Universidad, pero que haya hecho uso significativo de los medios proporcionados por ésta, la solicitud de registro y el derecho de propiedad industrial se entenderá que pertenecen a la Universidad o a la entidad que ésta determine. Por lo anterior, el inventor deberá ceder derechos a la Universidad o a la entidad que ésta determine, en la forma establecida en la Ley de Propiedad Industrial relativa a las invenciones en servicio.

Artículo 13.

En caso de que la invención haya sido elaborada por un académico o funcionario durante su tiempo libre y sin el uso significativo de medios proporcionados por la Universidad los derechos de propiedad industrial pertenecerán al respectivo inventor, siempre y cuando la invención no sea producto de información confidencial o secreta de la Universidad.

Artículo 14.

En caso que una invención haya sido desarrollada por un alumno o estudiante sin el uso significativo de medios proporcionados por la Universidad o fuera de un programa financiado con recursos de la Universidad u obtenidos por ésta, o sin utilizar información confidencial o secreta de la Universidad, los derechos de propiedad industrial pertenecerán al respectivo inventor.

Capítulo Cuarto **Deber de Comunicación y Protección**

Artículo 15.

To miembro de la comunidad universitaria que conforme a este reglamento estime que un invento, desarrollo, software u otro objeto susceptible de protección legal correspondiese a la Universidad, deberá comunicarlo mediante la Declaración de Invento en el menor tiempo posible y por escrito a **OTT** o agencia designada por la Universidad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 del presente reglamento.

Capítulo Quinto

Uso significativo de medios proporcionados por la Universidad

Artículo 16.

Se entenderá que se ha hecho uso significativo de medios proporcionados por la Universidad, en tanto concurra alguno de los siguientes supuestos.

- a) Haber utilizado equipos y materiales especializados con fines de investigación que haya permitido obtener un objeto de propiedad industrial.
- b) Haber utilizado los servicios de funcionarios de la Universidad prestados en apoyo de la investigación (dentro de su horario de trabajo)

Artículo 17.

No se considerarán uso significativo de recursos proporcionados por la Universidad, la utilización de computadores no especializados, software de uso general, recursos de biblioteca, materiales y equipos de uso común en dependencias de la Universidad.

Capítulo Sexto

De la Titularidad de la Propiedad Intelectual

Artículo 18.

El pronunciamiento respecto a la propiedad intelectual de una invención, software u objeto protegido por propiedad intelectual será responsabilidad de la **OTT** o entidad designada por esta para emitir el correspondiente pronunciamiento, el cual se emitirá luego del análisis del documento de “Declaración de Invención” que deberá ser completado por él o los inventores de acuerdo al formulario proporcionado para estos efectos por la Universidad, en concordancia con lo dispuesto en el título de definiciones contenido en el presente Reglamento. Este pronunciamiento establecerá los derechos de propiedad intelectual en concordancia con las disposiciones del presente texto.

Artículo 19.

En el evento que la **OTT** o la agencia designada por ésta, establezca que la Universidad tiene un interés en la propiedad, el inventor deberá ceder todos los derechos y títulos del invento a la Universidad o a la entidad que ésta designe,

debido además cooperar y asistir a la Universidad o entidad en todas las etapas del proceso de registro de la patente del invento u otros derechos protegidos por propiedad intelectual. Si surgen disputas o diferencias en cuanto a la determinación de la propiedad, dichas eventuales discrepancias, podrán ser apeladas a la **Comisión de Resolución de Disputas**, órgano instituido por decreto de rectoría de la Universidad y cuya decisión será final.

Capítulo Séptimo

De la cesión de derechos de Propiedad Intelectual al Inventor

Artículo 20.

En caso que la Universidad decida no hacer uso de su derecho a solicitar la propiedad industrial o no se pronuncie al respecto, en el transcurso de ocho meses contado desde la fecha de presentación del Formulario de Declaración de Invento, el inventor que desee gestionar su comercialización, podrá solicitar por escrito que los derechos de la Universidad sobre tal invento sean transferidos al inventor o que se autorice su registro a su nombre.

Artículo 21.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 anterior, la Universidad o entidad que ésta designe, no tiene responsabilidad alguna respecto de los eventuales perjuicios de cualquier índole generados al inventor, debido a la imposibilidad de registrar el derecho de propiedad industrial a la **OTT** o la agencia que ésta designe, estudiarán las peticiones a las que se refiere el inciso anterior del presente artículo 20 tratándose exclusivamente de inventos de la Universidad que no estén sujetos a algún patrocinio de derechos o restricciones, y en tanto la totalidad de los co-inventores, si existiesen, consientan en tal petición.

Cualquier cambio en la asignación de los derechos por parte de la Universidad al inventor se limitará a la materia declarada en el **Formulario de Declaración** oficialmente registrado en la **OTT** o la agencia designada por la Universidad y adicionalmente bajo la condición que la Universidad se reserva todos los derechos de utilizar el invento u objeto protegido por propiedad industrial para fines de investigación o educacionales, sin limitación de carácter temporal o territorial.

Capítulo Octavo
De los derechos de las entidades que financian proyectos que generan propiedad intelectual

Artículo 22.

La investigación financiada, parcial o totalmente, por una organización o persona externa a la Universidad estará sujeta a las disposiciones establecidas en el respectivo acuerdo.

En caso de no haber acuerdo, la propiedad intelectual resultante pertenecerá a la Universidad o de la entidad que ésta determine.

Artículo 23.

El licenciamiento y eventual cesión de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad serán efectuados por ésta o por la entidad que determine, velando especialmente por el uso actual y potencial del invento.

Artículo 24.

La Universidad o la entidad que ésta designe, privilegian su participación en proyectos de investigación patrocinada, cuando los resultados del proyecto puedan ser publicados. La publicación puede ser aplazada por un tiempo razonable (60 a 70 días) durante el cual la Universidad y el patrocinador deben examinar la viabilidad de la cobertura de la patente u otra medida de protección de un invento descrita en la publicación.

Capítulo Noveno
De las tesis de los alumnos

Artículo 25.

Las tesis o trabajos de obtención de título que contengan detalles de inventos de la Universidad podrán ser incorporados en anexos no publicables que se archivarán en secciones restringidas de la biblioteca u otro lugar que se disponga al efecto y durante un período limitado, esto es, mientras dure el proceso de evaluación de patentabilidad de la invención.

Artículo 26.

Si con ocasión del desarrollo de una tesis de grado u otro trabajo de obtención de título, se accede a datos confidenciales de una entidad externa, se definirán previamente con el profesor guía las condiciones de divulgación y confidencialidad al efecto.

Artículo 27.

En el evento que la publicación de una investigación involucre o pueda involucrar datos que pueden ser considerados como confidenciales de una entidad externa, la Universidad a su requerimiento podrá proporcionarle un ejemplar en forma anticipada a la publicación, en la medida que exista una obligación expresa de confidencialidad.

Capítulo Décimo
De las licencias de Inventos de la Universidad

Artículo 28.

La Universidad o la entidad que ésta determine, podrá negociar las licencias de inventos y derechos de propiedad relacionados antes señalados, para garantizar que el invento o derecho otorgue un beneficio tanto a la comunidad universitaria como a la Universidad.

Capítulo Undécimo
De la Retribución Económica proveniente de la Propiedad Industrial

Artículo 29.

La Universidad o la entidad que ésta determine, distribuirá los beneficios económicos, en caso que los haya, producto del licenciamiento de los derechos de propiedad industrial, de la siguiente manera:

1. Un 60% (sesenta por ciento) para el (los) creador(es), investigador(es) o inventor(es).
2. El 40% restante, la Universidad lo distribuirá de la siguiente forma:

- a) Un 30%(treinta por ciento) para la Facultad (es) o Escuela(s) a la que está adscrito el profesor o profesores e investigadores y que condujeren el proyecto que culminó en una obra. Si hubieran participado una o más Facultades o Escuelas, el porcentaje correspondiente se fija en proporción a su participación.
- b) Un 10%(diez por ciento) para la Universidad.

Artículo 30.

Se entenderá como beneficio económico el resultado de restar a los ingresos por comercialización de la propiedad industrial todos los gastos directos relacionados con el proceso de identificación, valoración, protección, defensa, tributación, comercialización y transferencia. Se excluyen de estos últimos, los gastos fijos de personal y de operación de la **OTT y de la entidad determinada por la Universidad conforme al artículo anterior.**

En caso que se generen ingresos por comercialización, se procederá primero a pagar todos los gastos directos contabilizados. Sólo una vez generando un beneficio económico, este será distribuido de acuerdo a los porcentajes indicados en este reglamento.

Los ingresos que provengan de la venta de activos derivados de los derechos de propiedad industrial recibidos por la Universidad, se distribuirán en los casos que corresponda, de acuerdo al artículo precedente.

Esta regla no aplicará a la propiedad industrial desarrollada por la Universidad para terceros siendo de propiedad exclusiva de dichos terceros o lo que señalen los respectivos acuerdos entre éstos y la Universidad.

Capítulo Duodécimo **De la Confidencialidad**

Artículo 31.

Los miembros de la comunidad universitaria y del mismo modo las personas que participen de actividades o proyectos de la universidad, tienen la obligación de mantener estricta confidencialidad sobre la información que pueda afectar la

obtención de los derechos de propiedad intelectual, en cualquiera de sus formas, motivo por lo cual se deberán suscribir acuerdos de confidencialidad, lo anterior sin perjuicios de los derechos que corresponda a la universidad por concepto de secreto industrial.

Titulo Cuarto DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Capitulo Primero De la Suscripción del Formulario de Reconocimiento

Artículo 32.

La contratación de una persona por la Universidad, implica el conocimiento de las normas que la rigen entre las que se incluye el presente Reglamento, una copia del cual deberá ser entregado dentro de los treinta días de establecida la relación laboral con la Universidad.

Capitulo segundo De la Declaración de Inventos

Artículo 33.

Todos los inventos realizados por personas nominadas por la Universidad y/o por las personas que utilizan los recursos de la Universidad en forma significativa, deben ser declarados oportunamente y por escrito a la **OTT** o la agencia designada por esta, a través del “Formulario de Declaración del Invento”. Tal declaración incluirá toda la documentación relevante para una detallada descripción del trabajo anterior del invento y su uso potencial. La **OTT** o la agencia designada por la Universidad, establecerá si la obra o invento es de la Universidad en forma total o parcial y bajo qué condiciones y restricciones.

Capítulo Tercero De la Evaluación y Protección de Inventos

Artículo 34.

La OTT o la agencia designada por esta, evaluará todos los inventos declarados según su potencial de comercialización y determinará los medios adecuados dirigidos a la protección y promoción del invento.

Los inventores deberán cooperar con la universidad o la agencia designada por ésta, en el esfuerzo de la Universidad de evaluar y proteger su propiedad intelectual.

En los casos en que una solicitud de propiedad industrial haya sido autorizada por la OTT o la agencia designada por la universidad, se trabajará conjuntamente con los inventores en la preparación de una solicitud de registro de dicha propiedad industrial.

Los inventores deberán brindar ayuda razonable durante este proceso. Las solicitudes se presentarán a nombre de la universidad. La OTT o la agencia designada por ésta, es responsable respecto de cualquier petición de información adicional de una entidad extranjera de patentes, de los organismos nacionales o internacionales relacionados.

Titulo Final **DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO**

Artículo 35.

La interpretación del presente reglamento y las dudas que se presenten en su aplicación, ejecución o cumplimiento, serán resueltas por el rector, previa consulta al secretario general de la universidad