

Reglamento de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica Universidad del Desarrollo

Título I Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Este reglamento regula los derechos y obligaciones que surjan entre la Universidad del Desarrollo (en adelante también “UDD”) y sus profesores, profesores investigadores, alumnos, administrativos, investigadores visitantes y colaboradores en general que, individual o colectivamente, han concebido, producido, desarrollado, descubierto o dado origen a Propiedad Intelectual de la UDD, de conformidad a las definiciones contenidas en el artículo siguiente, en el marco de proyectos de investigación y desarrollo experimental, de proyectos de innovación o de la prestación de servicios técnicos, de laboratorio y de consultoría.

Asimismo, establece como principios rectores el respeto y la promoción del reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus profesores, alumnos, administrativos y colaboradores en general, de terceros y los que sean de titularidad de la propia Universidad del Desarrollo.

Se deja expresa constancia que el presente reglamento forma parte de las políticas corporativas de la Universidad para todos los efectos contractuales.

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos del presente reglamento y de la normativa de la Universidad del Desarrollo vinculada a propiedad intelectual e industrial, derecho de autor y transferencia tecnológica, se deberán tener presentes las siguientes definiciones:

- a) **Propiedad Intelectual:** Toda creación o descubrimiento de carácter científico o tecnológico, por ejemplo, invenciones, información patentada, preparaciones o fórmulas químicas, médicas, farmacéuticas o de preparaciones científicas, materiales, compuestos, aleaciones, procesos, productos, software, hardware, algoritmos, modelos, bases de datos, organismos, material genético, variedades vegetales, diseños, máquinas y otras formas de know-how, antecedentes de investigación, resultados y/o tecnologías de cualquier naturaleza, que puedan ser objeto de protección por derechos de propiedad industrial, derechos de autor o cualquier otra forma de protección legal.
- b) **Propiedad industrial:** Los derechos exclusivos concedidos por cada país o por organismos internacionales específicos para las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas, entre otras formas de derechos de propiedad industrial, reconocidos por la ley y/o por los tratados internacionales.
- c) **Derechos de autor:** Son aquellos derechos que, por el solo hecho de la creación de una obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y

científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. Comprende los derechos sobre obras de autoría original, establecidos en medios tangibles de expresión tales como, obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, como la poesía, novelas, películas, canciones, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, software y otros materiales registrables.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral. Los derechos morales de autor consisten en la protección de la autoría, el derecho a la paternidad y a la integridad de la obra, los que no pueden comercializarse o transferirse. Los derechos patrimoniales de autor son aquellos que permiten la explotación o utilización de la obra y tienen una utilidad económica, los que incluyen el derecho a hacer copias, espectáculos públicos, grabaciones y radiodifusión.

- d) **Propiedad intelectual de la UDD:** Compuesta por cualquier clase de Propiedad Intelectual, que ha sido concebida, producida, desarrollada, descubierta o generada por uno o más inventores, según la definición del literal f) del presente artículo, en el curso o a consecuencia de su trabajo para la Universidad y/o como resultado de la realización de cualquier actividad de investigación o de innovación utilizando los recursos, el financiamiento (propio u obtenido a través de la Universidad), el equipamiento, la información confidencial, las instalaciones o laboratorios de la Universidad del Desarrollo.
- e) **Invencción:** Es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención puede ser un producto, un procedimiento, o bien una técnica relacionada con ellos.
- f) **Inventor:** Cualquier persona, sea funcionario de la Universidad (a jornada completa o parcial) o no funcionario, incluidos los investigadores invitados, alumnos de pre y posgrado y otras personas que, individual o colectivamente, han concebido, producido, desarrollado, descubierto o dado origen a Propiedad Intelectual de la UDD, regulada dentro del ámbito de aplicación de este reglamento.
- g) **Formulario de declaración de invención:** Documento que describe la invención generada al interior de la Universidad y donde se individualizan cada uno de los inventores, según la definición del literal f) anterior, con su respectivo porcentaje de contribución a la invención. En base a este porcentaje se determinará la manera en que se distribuirán las utilidades y beneficios que se obtengan de la transferencia, descrita en el artículo 11 de este reglamento.

Cada uno de los inventores deberá firmar la Declaración de Invención.

- h) **Cuaderno de laboratorio:** Instrumento donde se deben registrar los datos, procedimientos, protocolos y toda aquella información que se genera durante el desarrollo de una



investigación. Este cuaderno sirve como evidencia de una invención, para preservar su integridad y demostrar su autenticidad.

- i) **Transferencia Tecnológica:** Es el proceso de llevar los conocimientos y tecnologías generadas en la universidad a la producción, los mercados y la sociedad. La transferencia tecnológica permite que aquellos resultados de investigaciones respecto a un producto o proceso que aporte a la industria, puedan ser llevados a cabo por una organización que tiene capacidad de producir industrialmente el resultado de la investigación.

La Transferencia Tecnológica implica una negociación que delimitará los derechos y deberes entre la UDD y la persona natural o jurídica que adopte los conocimientos y/o tecnologías de la universidad, de lo que deberá quedar constancia en un contrato o convenio.

- j) **Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad:** Es el comité a cargo de la interpretación de los temas relacionados con este reglamento y su ejecución, integrado por el Vicerrector de Investigación y Doctorados, quien lo presidirá, el Vicerrector de Innovación y Desarrollo, el Secretario General de la Universidad y el Director de Transferencia Tecnológica, quien actuará como su Secretario Ejecutivo.

La Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD se coordinará con el Comité de Propiedad Intelectual para la elaboración de propuestas de normativas, solución de conflictos y otros vinculados con la materia.

- k) **Comité de Comercialización y Transferencia de la Universidad:** Comité compuesto por las personas designadas a continuación: el Vicerrector de Investigación y Doctorados, quien lo presidirá, el Vicerrector de Innovación y Desarrollo, el Vicerrector Económico y el Director de Transferencia Tecnológica, quien actuará como su Secretario Ejecutivo.

El Comité estará a cargo de analizar las tecnologías del portafolio de la UDD que se le presenten por la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD, con el objetivo de discutir las estrategias comerciales propuestas, de las reguladas en el Reglamento de Spin-Offs y Licenciamiento de la UDD.

- l) **Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD:** Es la unidad funcional a cargo de asegurar la adecuada protección y gestión de la propiedad intelectual, el desarrollo y realización de transferencias de tecnología, y de proporcionar apoyo, orientación y capacitación sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Universidad y su comunidad, entre otras funciones. Depende jerárquicamente de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados.

Todas las unidades vinculadas a actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento deberán colaborar con la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD para el cumplimiento de su misión.

Asimismo, esta Dirección deberá proponerle a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados mecanismos de fomento a la transferencia tecnológica, destinados a los investigadores, profesores y colaboradores en general, tales como incentivos por presentación de solicitudes de patentes o participación en actividades de licenciamiento de propiedad industrial.

Título II

Administración y protección de la Propiedad Intelectual de la UDD

Artículo 3. Gestión: La Universidad definirá, a su entera discreción, las medidas adecuadas para la protección de su Propiedad Intelectual, mediante la presentación de solicitudes de protección, así como mediante la celebración de acuerdos con terceros, de conformidad con la legislación nacional e internacional.

En el caso que la Universidad decida no continuar con la tramitación de propiedad intelectual y haya comunicado esto formalmente al inventor, éste tendrá la opción de publicar o de proseguir con la tramitación de la propiedad intelectual una vez que reciba la cesión por parte de la Universidad, asumiendo a partir de este hecho todos los compromisos y costos que esto implique.

Artículo 4. Convenios: La negociación de convenios de colaboración, de investigación y desarrollo u otra forma de acuerdo que puedan, directa o indirectamente, quedar comprendidas bajo el ámbito de aplicación de este reglamento, deberá ser revisada y/o autorizada (V°B°) por la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD, pudiendo ser solicitada su asesoría o pronunciamiento en cualquier etapa de la negociación; asimismo, debidamente revisada y autorizada por Secretaría General de la UDD y firmada por el representante legal de la Universidad. Las disposiciones de dichos convenios, excepcionalmente tendrán preferencia respecto de las normas y directrices establecidas en este reglamento, previa autorización de la Dirección de Transferencia Tecnológica, visada por la Secretaría General de la Universidad.

Cualquier Inventor participante en un proyecto que comprenda este tipo de acuerdos, está sujeto a los términos de propiedad y confidencialidad establecidos en el convenio específico. Al aceptar participar en un proyecto específico, se entenderá que el inventor declara aceptar las normas de propiedad intelectual específicos establecidos en el convenio respectivo.

Artículo 5. Servicios encomendados a la Universidad: Cualquier consultoría o contrato de prestación de servicios que se encomiende a la Universidad, que pueda implicar el uso de propiedad intelectual o afectar las actividades de transferencia tecnológica, existentes o potenciales, realizadas por la Universidad, deberá ser revisado y autorizado (V°B°) por la Dirección de



Transferencia Tecnológica iCono UDD pudiendo ser solicitada su asesoría o pronunciamiento en cualquier etapa de la negociación de los acuerdos pertinentes.

Artículo 6. Titularidad de la propiedad intelectual generada con participación de alumnos: Por regla general, la titularidad de la propiedad intelectual de los descubrimientos, creaciones, obras, invenciones o tecnologías que generen los alumnos en el marco de una temática o línea de investigación de la UDD será de la Universidad, debido a que se trata de una investigación en la cual el alumno se involucra como ayudante, colaborador o tesista al alero de un profesor-investigador.

No obstante, la titularidad de la propiedad intelectual será del alumno en el caso que los descubrimientos, creaciones, obras, invenciones o tecnologías sean desarrollados por el alumno en el marco de una actividad académica no vinculada formalmente a una temática o línea de investigación de la UDD y debidamente respaldados en registros fehacientes (cuaderno de laboratorio u otros instrumentos de registro).

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las excepciones establecidas en otros reglamentos de la UDD.

Título III **Obligaciones y Responsabilidades**

Artículo 7. Sobre la Revelación de la invención a la UDD: Los Inventores están obligados a notificar a la Universidad de cualquier Propiedad Intelectual que haya sido concebida, producida, desarrollada, descubierta o generada por ellos, en el menor plazo posible, contado desde el momento de su creación. Dicha notificación se practicará de manera confidencial, mediante la presentación de una comunicación sobre la invención o la propiedad intelectual, de forma previa a cualquier divulgación pública o publicación, en los formularios de declaración de invención oficiales establecidos al efecto.

Es deber del Inventor proporcionar una notificación precisa y oportuna, la que deberá contener la identificación de cada inventor, la identificación de la invención susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual, los proyectos de investigación y los recursos utilizados, las circunstancias, los hechos, datos o resultados relacionados con la invención o la propiedad intelectual y su potencial de transferencia o comercialización. La referida comunicación deberá presentarse ante la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD, en los formularios de declaración de invención oficiales establecidos al efecto.

Artículo 8. Confidencialidad: Los Inventores deberán abstenerse de divulgar cualquier información o realizar publicidad de cualquier tipo sobre los proyectos llevados en la Universidad, en los que estén involucrados o de los que han tomado conocimiento como consecuencia de su actividad en la Universidad.



A los efectos de realizar la publicación de cualquier información técnica o científica, el Inventor deberá ajustarse a los estatutos de su Facultad y a los de la Universidad, considerando también la protección de la Propiedad Intelectual de la Universidad. Esta obligación de confidencialidad deberá ser especialmente observada cuando el proyecto incluya datos técnicos, documentos confidenciales y/o información que sea propiedad de terceros, respecto de los cuales la Universidad tenga el deber de confidencialidad.

Artículo 9. Deber de cooperación: Los inventores tienen el deber de colaborar con la Universidad en la protección, transferencia y comercialización de la propiedad intelectual de la Universidad sin devengar ningún emolumento para el Inventor. Tal deber incluye la obligación de atribuir la propiedad intelectual a la Universidad, la cooperación en la presentación de solicitudes de patentes, registros de derechos de autor u otros procesos solicitados por la Universidad.

Título IV

Transferencia de Tecnología y Distribución de Utilidades

Artículo 10. Métodos de transferencia y comercialización: La Universidad tiene derecho a definir métodos eficaces y/o estrategias de negocios para gestionar adecuadamente su Propiedad Intelectual mediante el desarrollo y la realización de transferencia de tecnología y procesos de comercialización, a través de acuerdos de licencia, cesión de derechos y/u otros modelos asociativos tales como joint ventures, startups, spin offs, originados en la Propiedad Intelectual, la experiencia, el conocimiento o el capital humano de la Universidad, gestión encomendada a la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD.

La Universidad tendrá libertad para negociar y acordar los términos y condiciones para disponer de sus derechos u otorgar licencias sobre su Propiedad Intelectual, así como para gestionar y mantener el control de las nuevas empresas, spin off, acuerdos de colaboración y servicios encomendados a la Universidad.

Cualquier transferencia y/o actividad de comercialización se llevará a cabo respetando los derechos morales reconocidos a los inventores por la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta que la transferencia y/o comercialización de materiales con derechos de autor, se entenderá referida a los derechos patrimoniales.

Artículo 11. Distribución de utilidades o beneficios: Uno de los objetivos de este reglamento es que los beneficios o utilidades derivados de las actividades de transferencia y/o comercialización antes descritos sean utilizados para incentivar en los Inventores el emprendimiento y la innovación, así como para fortalecer la investigación y desarrollo en la Universidad.

Por tal razón, los beneficios derivados de las actividades de transferencia y/o comercialización, tales como royalties, beneficios y utilidades derivadas del otorgamiento de licencias de la Propiedad



Intelectual de la Universidad se distribuirán, una vez deducidos impuestos y gastos (para su protección, conservación, gestión, etc.), según se señala a continuación:

- 1) 15% por concepto de gastos administrativos, los que serán administrados por la Dirección de Transferencia Tecnológica iCono UDD para el cumplimiento de sus fines y misión,
- 2) El monto restante, luego de la deducción señalada en el numeral anterior, se distribuirá de la siguiente manera:
 - a) Los Inventores conjuntamente tienen derecho al 50% de los beneficios, para lo cual deberán acordar la forma en que se las distribuirán entre ellos en el Formulario de declaración de invención. En caso de que el equipo no logre un acuerdo al respecto, el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad determinará la forma justa de distribución entre ellos;
 - b) Para el Centro/Instituto de Investigación/Innovación respectivo: un 20% (o en su defecto para la Facultad);
 - c) Para la Facultad: un 10%;
 - d) Para la Universidad: el 20% final.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las excepciones establecidas en otros reglamentos de la UDD o que fueren establecidas por el Comité de Propiedad Intelectual de la UDD en el ejercicio de sus atribuciones.

En el evento que cualquiera de los Inventores que tenga derecho a percibir el porcentaje de utilidades de que trata este artículo se desvincule por cualquier causa de la Universidad, tendrá derecho a seguir recibiendo mientras ellos sean percibidos por la UDD. La forma de pago será determinada por el Comité de Propiedad Intelectual.

Asimismo, y en el evento que cualquiera de los inventores que tenga derecho a percibir el porcentaje de utilidades de que trata esta disposición muera, el monto que le habría correspondido percibir desde el día de su fallecimiento se distribuirá entre sus co-inventores, y de no existir éstos se, ingresarán a las arcas de la Universidad, debiendo ser destinadas preferentemente a fomentar y a financiar las actividades de investigación aplicada, transferencia tecnológica y protección de activos de Propiedad Intelectual.

Artículo 12. Sobre los derechos de la Universidad: La Universidad tendrá derecho a percibir, gestionar y distribuir el producto de la comercialización de su Propiedad Intelectual y/o de las actividades de transferencia. Cuando la Universidad emprenda acciones para comercializar o transferir su Propiedad Intelectual, deberá proporcionar información a los inventores, respecto de las condiciones en las que la Propiedad Intelectual de la Universidad será comercializada y/o transferida.

Artículo 13. Sobre la Liberación de la Invención: La Universidad tiene derecho, a su elección, a ceder o licenciar a favor del o los Inventores la Propiedad Intelectual que le pertenezca, exclusivamente o no a través del establecimiento del pago de un royalty a su favor. Cuando se le otorgue una licencia,



el Inventor podrá quedar obligado a asumir los costos y gastos de presentación, tramitación y conservación de la Propiedad Intelectual de la Universidad. Además, la Universidad podrá dejar sin efecto la licencia si el inventor no logra la transferencia efectiva de tecnología en los plazos o con los resultados acordados con la Universidad.

En caso de cesión o licenciamiento de Propiedad Intelectual de la Universidad a favor del Inventor, la Universidad conservará una licencia no exclusiva, intransferible e irrevocable, libre del pago de regalías, universal, destinada a fines de investigación y educación.

Título V

Reglas generales

Artículo 14. Vigencia: Este reglamento se aplicará a toda la propiedad intelectual de la que la Universidad del Desarrollo sea titular conforme a la Ley o a las Políticas y reglamentos institucionales.

Este reglamento no afectará ningún acuerdo vigente ni ningún acuerdo de distribución de beneficios vigente.

La Universidad del Desarrollo respeta los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, promoviendo dicho respeto al interior de la comunidad universitaria y del ecosistema de innovación de la universidad.

Artículo 26. Aplicación: Cualquier controversia relativa a la aplicación de este reglamento será resuelta por el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad, sin perjuicio de cualquier cláusula específica de solución de controversias contenida en acuerdos, contratos o convenios específicos y/o de las reglas de competencia concedidas a los tribunales chilenos de justicia.

Este reglamento debe interpretarse de manera armónica con los demás reglamentos de la Universidad del Desarrollo.

