

## **DECRETO DE RECTORÍA 47/05**

### **Promulga Reglamento de Propiedad de Resultados de la Universidad Católica de Temuco.**

#### **VISTO:**

1. La propuesta de la Dirección General de Investigación;
2. El parecer del Comité Directivo, y
3. Las atribuciones propias de mi cargo

#### **CONSIDERANDO:**

En nuestro país, la Constitución de la República asegura a todas las personas “el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie de Chile, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior a la vida del titular”, precisando que éste “comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley”. La carta fundamental garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

En este ámbito, el Código Civil establece que “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores”, y que “esta especie de propiedad” se rige “por leyes especiales”.

El elemento más distintivo de la propiedad intelectual es ser “una especie de propiedad”, esto es, una forma de dominio distinta de la que podemos ejercer sobre los bienes corporales y el resto de los bienes inmateriales. Esto es así porque, a diferencia de la propiedad en sus manifestaciones clásicas, los derechos en que se expresa la propiedad intelectual son limitados en el tiempo.

La propiedad intelectual reconoce dos áreas, la propiedad autoral o derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas; y la propiedad industrial, que ampara a las invenciones originales de aplicabilidad fabril. Las formas de protección de la propiedad intelectual varían según la naturaleza de la creación. El desarrollo tecnológico moderno ha obligado a crear sistemas especiales de tratamiento de la propiedad intelectual sobre los soportes lógicos de computador, las obtenciones vegetales y las invenciones biotecnológicas.

En lo que respecta a la propiedad industrial, tanto las marcas comerciales como las invenciones patentables — invenciones propiamente tales, modelos de utilidad y diseños industriales— están normadas por la Ley N° 19.039 y su reglamento, y también por las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Todas las manifestaciones de la propiedad intelectual dan origen a monopolios legales para sus titulares, más o menos restringidos por consideraciones de bien social. El objetivo de la propiedad intelectual es asegurar al autor el derecho o privilegio de explotación comercial de sus creaciones, por un período limitado de tiempo, prohibiendo a terceros hacerlo sin previa autorización del autor. Los derechos del autor previstos en la legislación de propiedad intelectual, se fundamentan en la garantía de ser ofrecida al inventor para obtener retorno a partir de su invención.

Estos privilegios, pueden tener otros titulares cuando sus autores no las han alcanzado en forma independiente sino bajo contratos de trabajo que reconocen todo o parte de los derechos a sus empleadores o a las personas que han contratado con éstos.

Tratándose de obras literarias, científicas o artísticas, lo usual es que la propiedad es del autor, no obstante, éste puede verse limitado al solo derecho moral cuando se trata de una obra cuya ejecución le ha sido encargada específicamente por su empleador.

Cuando se trata de invenciones, “en los contratos de trabajo ... cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador salvo estipulación expresa en contrario” . Por lo mismo, si el contrato de trabajo no conlleva la obligación de inventar o crear, “la facultad de solicitar el privilegio, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador” pertenecen exclusivamente a éste. La Ley de Propiedad Industrial quiso zanjar así estos temas que eran materia de profundas controversias hasta 1991, año de su promulgación.

Otra novedad introducida por dicha Ley fue el que las mismas facultades y derechos pertenecen al empleador cuando el empleado inventor “se ha beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta”, solución que también se aplica a quien obtenga “una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada”.

Los derechos establecidos a favor del trabajador por las normas citadas en los dos párrafos precedentes son “irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o del modelo de utilidad”.

La ley sólo extiende esta protección hasta el otorgamiento de la patente, por entender que una vez en posesión de la patente o del documento de privilegio el trabajador habrá equilibrado su posición jurídica frente al empleador. Esto no es así, y requiere revisión.

Estas normas son aplicables a los diversos tipos de producciones del talento o del ingenio, que se alcanzan en el ámbito de la vinculación universidad-empresa.

Estos aspectos pueden resolverse mejor mientras más distantes en el futuro estén sus perspectivas económicas. Lo anterior, es esencial, para facilitar acuerdos y reducir posibilidades de error, tener una estimación realista del valor económico de una invención y de lo que cada uno aporta a su desarrollo económico, es decir, de lo que ésta representa en un paquete tecnológico, y de lo que éste a su turno vale en un proyecto de inversión.

En este contexto, se presenta la siguiente reglamentación con respecto al tema de la propiedad intelectual, para su aplicabilidad al ámbito de la investigación en la Universidad Católica de Temuco.

#### **DECRETO:**

Promúlgase el Reglamento de Propiedad de Resultados de la Universidad Católica de Temuco, cuyo texto es el siguiente:

#### **“REGLAMENTO DE PROPIEDAD DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO” CAPITULO I. DE LOSASPECTOS INTRODUCTORIOS.**

##### **ART. 1°.**

La Universidad Católica de Temuco, entiende la Investigación como la actividad de aplicación de conocimientos teóricos y empíricos, procedentes de un proceso de puesta a prueba y de generación de nuevas hipótesis explicativas o de aplicación.

##### **ART. 2°.**

Todo proyecto de investigación, que conlleve un potencial impacto posible de proteger de acuerdo a la legislación nacional e internacional, será protegido a través de las gestiones y mecanismos conducentes a estos, ya sea propiedad intelectual, patentes de invención y/o modelos de utilidad.

### **ART 3°.**

La protección de los resultados no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso complejo para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico. Por lo tanto, la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Dirección General de Investigación deberá realizar las acciones necesarias para la explotación de los resultados protegidos.

## **CAPITULO II. DE LA TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS.**

### **ART. 4°.**

Los autores son aquellas personas o grupos de personas que realizan una importante contribución creativa y original al concepto y/o comercialización de una tecnología u obra.

No son autores aquellas personas que son dirigidos en el desempeño de su labor, utilizando las habilidades esperadas para su cargo. Entre los autores académicos se cuenta a Facultades, profesionales de investigación; empleados y administrativos que se desempeñen en unidades académicas bajo la dirección de la Facultad, como socios de investigación, profesores con un post-doctorado y técnicos de investigación; estudiantes; y personas que puedan no estar contratadas por la universidad, pero que han cedido derechos a la misma.

Si una unidad o departamento, patrocina completamente el desarrollo de una propiedad intelectual, se considerará a la unidad como autora y recibirá la porción de autor de los ingresos distribuidos.

En el caso de autores múltiples, los autores idearán una fórmula adecuada para compartir la porción de autor de los ingresos distribuidos. Los autores deberán firmar un "Acuerdo de Distribución de Ingresos", en tanto la distribución debe ser aprobada por la Dirección General de Investigación. Dichos acuerdos debieran ser examinados por el Director de la Dirección General de Investigación cada año o cuando se lleven a cabo cambios importantes de personal o resultados.

En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección será de ambos incurriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección y primando por sobre este criterio la proporcionalidad de aporte al resultado quedando estipulado por escrito ante la Dirección General de Investigación los porcentajes respectivos.

Se anexa al presente decreto contrato tipo para fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes desarrollan el acto comercial antes mencionado, anexo que se entiende formar parte integrante del decreto.

### **ART. 5°.**

Todas las patentes derivadas de investigación y desarrollo tecnológico, serán de propiedad de la Universidad Católica de Temuco. Esto, en el entendido que se han desarrollado una serie de procedimientos y productos a partir de una base formativa facilitada para la generación de conocimiento al investigador por parte de la universidad, sea esta base expresada en forma tangible como uso de bibliotecas, bases de datos, laboratorios e infraestructura común; así como también por el expertizaje facilitado a través de especialización, docencia e investigación tanto interna como externa.

### **ART. 6°.**

La Universidad, incentiva y reconoce el esfuerzo como la dedicación de sus investigadores, y para estos efectos, comparte los beneficios generados por la comercialización del conocimiento protegido. El investigador tendrá en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones. Corresponderá a la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

#### **ART. 7°.**

En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección será de ambos incurriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección y primando por sobre este criterio la proporcionalidad de aporte al resultado.

#### **ART. 8°.**

La Universidad, en caso de no estar interesada en la protección, podrá ceder sus derechos sobre la titularidad al inventor de la misma, corriendo éste con todos los gastos que se deriven de la constitución del título de propiedad. De igual manera, éste deberá ceder una licencia de libre disposición a la Universidad.

#### **ART. 9°.**

En el caso de tesis de pregrado y postgrado, financiadas o no por la Dirección General de Investigación, la autoría es del alumno, sin embargo, los derechos del documento y sus resultados directos e indirectos en sí, corresponde a la Universidad Católica de Temuco. Para todos los efectos el alumno podrá disponer libremente de su conocimiento para aplicarlo, mencionando si es fuente directa de la Tesis y el copyright correspondiente.

Si la Universidad evalúa la continuidad comercial y tecnológica del resultado, ésta deberá mencionar al alumno en cuestión e invitarle a participar de la iniciativa, en mérito de haber desarrollado una temática que sido ponderada en un real valor y aporte al desarrollo nacional.

### **CAPITULO III. DE LA EXPLOTACION COMERCIAL Y LAS FORMAS DE VINCULACION PARA LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.**

#### **ART. 10.**

La Universidad, para lo efectos de lo citado en el ART. 4°, celebra un contrato público, en el cual las partes involucradas acuerdan una distribución de beneficios producto de la comercialización del o los conocimientos transados. En éste se estipula las partes involucradas, porcentaje de beneficio para cada una según lo estipulado en el artículo 18° del presente documento, además la modalidad de pago y periodicidad, las que pueden variar según el contexto del producto desarrollado y comercializado.

#### **ART.11.**

Se establecerán los correspondientes mecanismos de transferencia, basados en el principio de permanencia en el tiempo de la empresa y de los investigadores, siendo el período de transferencia de beneficios no inferior a la vida de la persona, estando ésta detentando cargo o actividad remunerada o no para la Universidad.

#### **ART. 12.**

La Universidad podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo la Dirección General de Investigación, con la ayuda de los inventores de la misma, la encargada de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de propiedad que corresponda.

#### **ART 13.**

El valor comercial de transferencia en cuanto a los derechos obtenidos en cualquiera de sus formas por parte de la Universidad deberá ser razonablemente oneroso, entendiéndose por esto, que se refleje el esfuerzo institucional en todas sus áreas competentes a la obtención del producto y/o servicio en cuestión.

#### **CAPITULO IV. DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LICENCIAMIENTO Y PROTECCION DE RESULTADOS.**

#### **ART 14.**

Para todos los efectos, será el Director General de Investigación o la autoridad existente que detente cargo de tal injerencia, la que actúe como contraparte para la determinación y redacción de contrato, siendo éste firmado entre las respectivas partes, y refrendado ante la secretaria general y la autoridad superior universitaria manifestado en la persona del Representante Legal.

#### **ART.15.**

En el caso indicado que el producto protegido sea una creación conjunta entre una institución o empresa, entendiéndose como éstas, instituciones con o sin fines de lucro, se establecerá mediante contrato público, la forma de repartición de los beneficios, siendo estos correspondientes a la Universidad y sus investigadores, dirimidos a través de la mecánica establecida en los artículos correspondientes del presente reglamento.

#### **CAPITULO V. DE LOS MECANISMOS PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS.**

#### **ART. 16.**

La Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Dirección General de Investigación será la encargada de la protección de cualquier tipo de resultado de investigación, siendo ésta la encargada de ordenar a persona natural o jurídica con las competencias correspondientes el encomiando de esta misión de manera oportuna y diligente. Si la protección se hace mediante un título de propiedad industrial será la responsable de la tramitación del mismo. Toda invención será notificada inmediatamente a la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica, por escrito, por el o los autores de la misma, haciendo constar los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad con objeto de que la Universidad, en el plazo de tres meses, pueda ejercer los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación por parte del inventor llevará consigo la pérdida de sus derechos.

#### **ART.17.**

La Dirección General de Investigación, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores la vía más apropiada para la protección de los resultados.

#### **ART.18.**

Los costes de tramitación de la solicitud de cualquier título de propiedad industrial, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, deberán ser costeados por el proyecto que dio origen al producto y/o servicio. En caso que lo anterior no ocurriese, la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica realizará los estudios económicos y resguardará en cualquiera de sus formas la autoría. En todo caso, los costos incurridos para tal efecto serán deducidos en primer término del primer ingreso derivado de la transferencia.

## **CAPITULO VI. DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.**

### **ART. 19.**

Todos aquellos ingresos obtenidos por cualquier forma de protección y su transferencia pertenecientes a la Universidad serán recibidos y administrados por la Dirección General de Investigación. La UC Temuco podrá cancelar, dependiendo el estudio correspondiente, los gastos en que se incurran durante el proceso de perfeccionar, transferir y proteger los derechos de la universidad a las obras o propiedad y, en conjunto con los gastos, serán deducidos éstos de los ingresos brutos disponibles por la distribución.

Se realizará un balance detallado de todos los gastos a pedido del (los) autor (es). Los ingresos netos (ingresos brutos menos los gastos de la universidad) surgidos de la propiedad intelectual perteneciente a la universidad serán distribuidos entre los autores académicos y los autores en las áreas de apoyo según los porcentajes detallados.

### **ART.20.**

Una vez deducidos los gastos de tramitación, los ingresos generados se repartirán entre el o los investigadores, la Dirección General de Investigación, la o las unidades académicas a la que pertenezcan el o los investigadores y la administración central de la Universidad.

Anualmente, mediante Resolución de la Dirección General de Investigación, se fijarán los porcentajes que correspondan a cada una de las instancias mencionadas en el inciso anterior.

## **CAPITULO VII. DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS.**

### **ART. 21.**

En el caso de producirse conflicto entre instituciones y/o unidades académicas, el órgano encargado de resolverlo será la Dirección General de Investigación de la Universidad. Para este cometido podrá servirse de sus propios medios o solicitar el asesoramiento de expertos o profesionales en la materia.

### **ART.22.**

Para todo efecto, la totalidad de los productos y servicios resultantes de proyectos o iniciativas realizadas en forma institucional o a través de la Universidad, son susceptibles de comercializar y deberán regirse por la normativa vigente.

## **CAPITULO VIII. DE LAS RESTRICCIONES PARTICULARES AL USO DE LA TECNOLOGIA POR PARTE DE LOS ENTES INVOLUCRADOS.**

### **ART.23.**

En el entendido que la o las empresas manifiesten interés particular en alguna de las aplicaciones o productos resultantes en el proyecto en forma exclusiva, se establecerá, un período de ventana tecnológica no superior a los 18 meses según lo determine la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica, a fin de resguardar los intereses económicos del negocio tecnológico, correspondiendo establecer a la Universidad los incentivos económicos compensatorios.

## **CAPITULO IX. ASPECTOS GENERALES PARA DELIBERAR RESPECTO DE LA PROTECCION Y EXPLOTACION COMERCIAL.**

### **ART.24.**

Para toda otra situación, que repercuta en afectación significativa del patrimonio económico de la unidad de negocios y la Universidad, será el Director General de Investigación o la autoridad competente con jerarquía y competencia existente en el momento, quien dirima la situación, pudiendo basarse su juicio en consulta a las partes involucradas, así como, árbitros expertos en el tema en cuestión.

**ART.25.**

En lo no previsto en el presente decreto será aplicable la legislación nacional vigente sobre propiedad industrial y en caso de existir vacíos legales, se recurrirá a la deliberación final del Director General de Investigación, basado en la legislación internacional vigente, jurisprudencia nacional/internacional existente y la asesoría legal pertinente para salvaguardar acciones que perjudiquen el patrimonio pecuniario y no pecuniario de la Institución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Temuco, 6 de septiembre de 2005. MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA, Rectora. FERNANDO PEÑA CORTÉS, Director General de Investigación. JUAN PABLO BECA FREI, Secretario General.

**Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.**

**Temuco, 7 de septiembre de 2005.**

**Juan Pablo Beca Frei**  
**Secretario General**

**c.c. Académicos**  
**Administrativos**  
**Intranet**